

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ARNOLDO REINALDO RICHTER FILHO

A PRÁTICA DA PERÍCIA JUDICIAL EM PROCESSOS  
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CURITIBA

2020

ARNOLDO REINALDO RICHTER FILHO

A PRÁTICA DA PERÍCIA JUDICIAL EM PROCESSOS  
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná (UFPR) e PROFNIT, como requisito parcial para o título de Mestre.

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Miguel Conrado

CURITIBA

2020

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
APLICADAS – SIBI/UFPR COM DADOS FORNECIDOS PELO(A) AUTOR(A)  
Bibliotecário: Eduardo Silveira – CRB 9/1921

Richter Filho, Arnaldo Reinaldo

A prática da perícia judicial em processos de propriedade intelectual /  
Arnaldo Reinaldo Richter Filho. – 2020.  
147 p.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná. Programa  
de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de  
Tecnologia para Inovação, do Setor de Ciências Sociais Aplicadas.

Orientador: Marcelo Miguel Conrado.

Defesa: Curitiba, 2020.

1. Propriedade Intelectual. 2. Propriedade Industrial. 3. Patentes. I.  
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas.  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência  
de Tecnologia para Inovação. II. Conrado, Marcelo Miguel. III. Título.

CDD 346.048



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFNIT -  
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE  
TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO - 31102000001P6

## TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em PROFNIT - PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da Dissertação de Mestrado de **ARNOLDO REINALDO RICHTER FILHO** intitulada: **A prática da perícia judicial em processos de propriedade intelectual**, sob orientação do Prof. Dr. MARCELO MIGUEL CONRADO, que após terem inquirido o aluno e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua APROVAÇÃO no rito de defesa.

A outorga do título de mestre está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação.

CURITIBA, 24 de Agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica

14/09/2020 15:22:31.0

MARCELO MIGUEL CONRADO

Presidente da Banca Examinadora (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica

21/09/2020 08:53:58.0

FERNANDO PREVIDI MOTTA

Avaliador Externo (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

Assinatura Eletrônica

18/09/2020 19:28:47.0

ANDREA TORRES BARROS BATINGA DE MENDONCA

Avaliador Interno (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)



## RESUMO

Este trabalho retrata a prática da perícia judicial com o objetivo de analisar como ocorre e qual é a sua importância em processos de propriedade intelectual, oportunizando a incorporação de conhecimentos específicos de temática peculiar, direcionado a leitores que, tanto tenham interesse em saber mais sobre o assunto, quanto, eventualmente, queiram exercer atividades correlatas. Trata de uma pesquisa exploratória baseada em dados bibliométricos e documentais, com abordagem qualitativa, envolvendo estudo de casos relacionados ao tema. Na área da propriedade intelectual faz uma revisão nos campos dos direitos autorais e propriedade industrial, conceituando ativos como marcas, patentes, desenhos industriais, além de versar sobre *trade dress* e concorrência desleal. Traz também um apanhado voltado à legislação relacionada e uma breve tratativa no que tange ao papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quanto à perícia judicial, versa sobre a caracterização da prova pericial, as principais etapas de uma perícia, as atribuições do perito e o laudo pericial. Para o estudo dos casos, optou-se por selecionar alguns julgados, contextualizando as ações judiciais relativas a cada um deles, relatando aspectos relevantes em relação à prova pericial, tanto em caráter adequado, subsidiando a decisão judicial, quanto em questões equivocadas, levando à sua anulação. As considerações finais são baseadas no aprendizado propiciado pelas análises práticas aliadas à revisão teórica, propondo outros desenvolvimentos de maneira a dar continuidade ao conhecimento do tema.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Marcas e Patentes. Direitos Autorais. Perícia Judicial. Laudo Pericial. Prova Pericial. Perito Judicial.

## **ABSTRACT**

This work portrays the practice of producing expert evidence in order to analyze how it occurs and what is its importance in intellectual property processes, providing the incorporation of knowledge on a specific theme, recommended to readers who introducing the theme to students and professionals who are both interested to know more about the subject, and eventually, they want to engage in related activities. It is an exploratory research based on bibliometric and documentary data, with a qualitative approach, involving case studies related to the theme. In the area of intellectual property, it reviews the fields of copyright and industrial property, portraying assets such as trademarks, patents, industrial designs, in addition to dealing with trade dress and unfair competition. It also brings an overview of related legislation and a brief discussion regarding the role of the National Institute of Industrial Property. As for the judicial investigation, it deals with the characterization of the expert evidence, the main stages of an investigation, the role and attributions of the expert and the expert report. For the study of the cases, it was decided to select some judges, contextualizing the legal actions related to each one of them and reporting relevant aspects in relation to the expert evidence, both in assertive and mistaken questions. The final considerations are based on the learning provided by the practical analyzes combined with the theoretical review, proposing other developments in order to give continuity in the knowledge of the theme.

**Keywords:** Intellectual Property. Industrial property. Brands and patents. Copyright. Judicial expertise. Forensic report. Expert proof. Judicial Expert.

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>METODOLOGIA.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO.....</b>	<b>10</b>
3.1	PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS ATIVOS EM AÇÕES JUDICIAIS .....	10
3.1.1	Direitos autorais.....	11
3.1.2	Propriedade industrial.....	12
3.2	LEGISLAÇÃO RELACIONADA .....	15
3.3	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....	17
3.4	A PROVA PERICIAL .....	18
3.5	ETAPAS DA PERÍCIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .....	19
3.6	O PERITO JUDICIAL.....	21
3.7	O LAUDO PERICIAL .....	25
<b>4</b>	<b>DESENVOLVIMENTO.....</b>	<b>28</b>
4.1	PROVAS PERICIAIS COMO SUBSÍDIO PARA DECISÕES JUDICIAIS .....	28
4.1.1	Caso I - Patente.....	29
4.1.2	Caso II - Desenho Industrial .....	32
4.1.3	Caso III - Direitos Autorais (Música) .....	35
4.2	PROVAS PERICIAIS ANULADAS.....	37
4.2.1	Caso IV – <i>Software</i> .....	37
4.2.2	Caso V - Desenho Industrial.....	40
4.2.3	Caso VI – Patente.....	41
4.3	ANÁLISE E DISCUSSÃO .....	44
<b>5</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>50</b>
	<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>53</b>
	<b>ANEXO - JULGADOS.....</b>	<b>58</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Músicas, filmes, peças teatrais, obras de arte e literárias, trabalhos científicos, nomes comerciais, invenções, inovações, *design*, além de outras expressões da criatividade humana, podem ser convertidos em propriedade privada e protegidos por lei pelo sistema de propriedade intelectual.

A difusão dos conceitos e a utilização dos instrumentos de proteção de ativos intangíveis são fundamentais para que pessoas físicas e jurídicas assegurem que criações, oriundas do intelecto humano, sejam passíveis de sua apropriação legal e possam resguardar direitos de titularidade, reconhecimento ou retorno financeiro quando da atividade de comercialização desses ativos (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

No tocante a eventuais conflitos de interesse envolvendo tais apropriações, ações judiciais podem ser ajuizadas de maneira a buscar uma solução jurídica. Nesses casos diferentes tipos de provas processuais podem ser produzidas, entre elas, a pericial.

A perícia judicial em propriedade intelectual ocorre como uma forma de auxiliar o juiz de direito na formação da sua convicção, quando este não possui conhecimento específico relacionado à matéria do processo. Então é nomeado um *expert* no assunto para avaliação do caso e elaboração de um laudo pericial contendo análises, respostas aos quesitos apresentados pelas partes, conclusões e demais informações pertinentes que podem respaldar a sentença judicial. Nas palavras de Alberto (2009, p.3), "perícia é um instrumento especial de constatação, prova ou demonstração, científica ou técnica, da veracidade de situações, coisas ou fatos".

O objetivo geral deste trabalho é retratar a prática da perícia judicial em processos de propriedade intelectual, analisando como ocorre e qual é a sua importância no processo, realizando uma exploração de aspectos teóricos e práticos do tema.

Como objetivos específicos, pretende-se estudar quais são os conhecimentos e como deve ser a atuação processual do perito em propriedade intelectual por meio do levantamento de informações relacionadas preponderantemente à questões como: o que um perito deve saber, qual deve ser o seu perfil, práticas assertivas e cautelas quanto a ações equivocadas.

Inicialmente o autor faz uma revisão de conteúdos relacionados à propriedade intelectual focando naqueles correlatos a ações judiciais, depois retrata



a legislação aplicável e descreve a autarquia responsável pela gestão propriedade industrial no Brasil.

Então, contextualiza a prova pericial, elenca suas principais etapas, os requisitos básicos para tornar-se um perito, a importância da perícia dentro do processo judicial, o escopo do laudo, o papel do perito, dentre outros.

Por fim, parte para um estudo de casos, delineando processos judiciais, apresentando um apanhado geral das informações mais relevantes, focando na produção da prova pericial, no trabalho do perito e nos impactos das perícias perante as decisões.

Quanto à produção acadêmica, em se tratando de temática de natureza peculiar e pouco abordada, este estudo pode preencher algumas lacunas tanto em âmbito acadêmico quanto em segmentos diversos.

Como ferramenta de aperfeiçoamento científico, retrata o tema de maneira ampla, propiciando um aprendizado aos profissionais de formação técnica em área particular (engenharia, design, direito) e com alguma vivência em propriedade intelectual, que não tenham familiaridade com a tratativa em contexto forense.

Além da presente introdução, o artigo contém mais quatro seções. A segunda aborda a metodologia utilizada, a terceira descreve o referencial normativo e teórico básico para a compreensão do assunto, a quarta retrata o desenvolvimento relativo à análise de casos práticos e a última descreve as considerações finais do autor.

## **2 METODOLOGIA**

Conforme Gil (2008), trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, a qual permite um contato com o assunto, como principal finalidade desenvolver e esclarecer conceitos, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, realizada na forma de pesquisa bibliográfica e documental. Tem abordagem qualitativa e quanto à natureza do objeto, é uma pesquisa básica, ou seja, que objetiva gerar novos conhecimentos, úteis para o avanço da ciência.

A revisão bibliográfica foi realizada utilizando artigos científicos disponíveis nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e *Web of Science*, bem como livros, doutrinas e legislações sobre propriedade intelectual e prova pericial.

Dentro desse universo, foram objeto de estudo os trabalhos que contemplavam os temas de interesse, de acordo com, pelo menos, as seguintes palavras-chave: propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos autorais, INPI, perícia judicial, prova pericial, perito, interdisciplinaridade.

Além disso, por meio da coleta de dados secundários, foram pesquisados julgados de forma a levantar alguns casos, objeto de litígio no campo da propriedade intelectual. Cada um deles foi investigado em sua integralidade, desde a primeira instância até as instâncias superiores, nos tribunais correspondentes. As palavras-chave utilizadas, de maneira isolada ou agrupada, foram: propriedade industrial, direitos autorais, perícia, substituição, perito, segunda perícia, laudo, laudo inconclusivo.

A escolha dos julgados aqui citados baseou-se na "Metodologia de Análise de Decisões – MAD". De acordo com Freitas Filho e Moraes Lima (2010), propõe uma forma metodológica de produção de trabalhos teóricos no campo do Direito enfatizando a escolha de jurisprudências por meio de três etapas: a pesquisa exploratória (escolhendo o foco de atenção), o recorte objetivo (seleção conceitual) e o recorte funcional (seleção intuitiva a partir da experiência do pesquisador), sendo que dentro delas estão contempladas tarefas como coleta, formação de um banco de dados, priorização conforme parâmetros pré-estabelecidos e escolha dos casos mais importantes.

Dentro dessa abordagem, após uma triagem prévia por meio de pesquisas utilizando palavras-chave, ordenação por data e definição dos tribunais, foram coletados os principais resultados, com ênfase em decisões de instâncias superiores. Aplicou-se um filtro final de escolha, dentro dos seguintes critérios pré-definidos: notoriedade das partes e particularidades singulares dos processos, modalidade de trabalho pericial, relevância desse tipo de prova dentro do processo e as ações realizadas pelo perito em contexto correto ou equivocado. Adicionalmente, uma avaliação de caráter mais subjetivo foi aplicada, levando-se em consideração a proximidade dos temas relacionados à experiência profissional e pessoal do autor.

Durante a análise dos casos, procurou-se avaliar aspectos como o conhecimento e o perfil dos peritos, quais foram suas decisões acertadas e quais foram equivocadas. Para tal, as particularidades levadas em consideração no estudo foram baseadas em: *i.* Levantamento de informações sobre o ativo intelectual envolvido, as partes, o motivo do litígio, data e foro da ação, *ii.* Caracterização do

caso contendo citações e decisões relativas ao desenvolvimento processual e *iii*. Análise sob a ótica da produção da prova pericial, levantando elementos como: erros e acertos dos peritos designados, se a prova produzida foi assertiva ou anulada e os motivos para isso, se houve mais de uma perícia e qual foi o peso da prova pericial no deslinde de cada um.

### 3 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO

Inicialmente se faz necessário rever conceitos da propriedade intelectual desde sua definição até a categorização de ativos objeto de ações judiciais, de maneira a contextualizar e direcionar o estudo.

Em seguida, são apresentados outros temas relevantes, como uma análise da legislação relacionada e do papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Então há um direcionamento focando na prova pericial, desde seus principais conceitos e etapas, além de abordagem relacionada ao perito e ao laudo pericial.

#### 3.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS ATIVOS EM AÇÕES JUDICIAIS

De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, 2004), a propriedade intelectual diz respeito às criações da mente humana, seja ela relacionada ao meio científico, tecnológico, artístico ou literário. Os resultados das atividades intelectuais são reconhecidos como ativos intangíveis, ou seja, ativos baseados em conhecimento (CAMPOS; DENIG, 2011).

A propriedade intelectual garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, quer sejam bens materiais ou pertencentes aos segmentos industrial, científico, literário ou artístico, o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa resultante pela "criação", manifestação intelectual do ser humano (VANIN, 2016).

Quanto à abrangência, engloba três grandes áreas: os direitos autorais, a propriedade industrial e a proteção *sui generis*. Cada uma é regida por legislação específica quanto a sua forma de proteção, sendo de natureza distinta (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

Tais áreas possuem um vasto conteúdo, impraticável de ser abordado em detalhes no presente estudo, todavia, de forma resumida, os principais conceitos das duas primeiras, as mais comuns em processos judiciais de propriedade intelectual, estão elencadas a seguir.

### 3.1.1 Direitos autorais

Os direitos autorais, dizem respeito às criações artísticas, científicas e literárias, conforme definição abaixo:

Em breve noção, pode-se assentar que o Direito de Autor ou Direito Autoral é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências (BITTAR, 2008, p.8).

Os direitos autorais podem ser amplamente estudados por apresentarem inúmeras opções de análise, no entanto, de maneira simplificada optou-se por apresentar apenas seus principais conceitos. Em termos de classificação, por exemplo, são divididos em direitos morais e patrimoniais:

Podemos defini-lo como conjuntos de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: de ordem extra pecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao autor, durante toda sua vida, com o acréscimo, para os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado (CHAVES, 1995, p.28).

São relevantes os direitos conexos aos de autor, ou seja, os direitos "derivados", que dizem respeito aos artistas intérpretes ou executantes e empresas de difusão seja por qualquer tipo de meio (físico ou eletrônico). Trata-se, assim, do direito de difundir obra previamente criada, sendo o foco não a obra, e sim de sua interpretação, execução ou difusão (PARANAGUÁ; BRANCO, 2009).

Conforme análise de julgados em diferentes tribunais do Brasil, verifica-se que os direitos autorais são objeto comum de disputa judicial envolvendo diversas vertentes como reprodução indevida (total ou parcial) de músicas, filmes, teatros, obras de arte e obras literárias, englobando ainda alegações de plágio, falsificação e pirataria.



O fato de processos dessa natureza requererem perícia judicial, comprova que o conhecimento técnico nesse assunto, por parte de um perito, é importante de modo a esclarecer conceitos como autoria e originalidade.

O julgado abaixo traz um caso envolvendo litígio entre o autor João Gilberto e as gravadoras EMI e Gramofone, no qual houve perícia técnica para comprovação de suposto ato ilícito. A gravadora modificou e remasterizou algumas músicas, produzindo um novo trabalho para comercialização sem o consentimento do autor.

DIREITOS AUTORAIS. CD "REMASTERIZADO" SEM AUTORIZAÇÃO DO ARTISTA. 1) COMERCIALIZADORA DA OBRA TIDA PELO ARTISTA COMO VIOLADORA DE DIREITO AUTORAIS [...] 2) DIREITO MORAL DE ARTISTA. MODIFICAÇÃO DE GRAVAÇÕES ORIGINAIS EM NOVO CD "REMASTERIZADO", LANÇADO SEM O CONSENTIMENTO DO ARTISTA. ORIGINAL ALTERADO, CONFORME CONSTATADO POR PERÍCIA E FIRMADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO (SÚMULA 7). DIREITO MORAL DO ARTISTA À IDENTIDADE E INTEGRIDADE DA OBRA VIOLADOS. (ARTS. 25, IV, 52 da Lei 5.988/73, ATUALMENTE ARTS. 24, IV, 49, DA LEI 9.610/98). 3) DANO MORAL POR VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL DO ARTISTA RECONHECIDO: a) VEDAÇÃO DE CIRCULAÇÃO FUTURA SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR; b) IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE EXEMPLARES VENDIDOS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; c) INDENIZAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO MORAL DO ARTISTA; d) PAGAMENTO DE "ROYALTIES" POR EXEMPLARES ANTERIORMENTE VENDIDOS. 4) RECURSO ESPECIAL DO AUTOR, ÚNICO INTERPOSTO, PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÕES (STJ, 2012).

Diante disso, observa-se que tanto no ramo musical quanto em outros campos artísticos, litígios envolvendo direitos autorais são questões passíveis de prova pericial dada a particularidade de cada segmento.

### 3.1.2 Propriedade industrial

A propriedade industrial, conforme definição da Convenção da União de Paris, introduzida no Brasil pelo Decreto n.º 75.572 de 08/04/75, pode ser compreendida da seguinte maneira:

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. [...] entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou

naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

Em termos de ações judiciais em matéria de propriedade industrial são mais comuns aquelas que abordam patentes, desenhos industriais, marcas, *trade dress* e a concorrência desleal.

Quanto às patentes, constituem um direito relacionado às invenções que são providas de novidade, atividade inventiva e aplicação na indústria (BRASIL, 1996). Sob a ótica regulatória, a patente é um direito, conferido pelo Estado, como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, que dá ao seu titular a exclusividade temporária para impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado (BARBOSA, 2010).

Para trabalhos envolvendo análise de patentes, quer seja quanto a sua redação, ou quanto a interpretação de escopo de proteção, se faz necessário que o profissional tenha clareza, capacidade de síntese, discernimento e conhecimento das regras envolvidas em sua concepção, de forma a entender detalhes inerentes aos conceitos que determinam o teor de cada documento (ROCHA, 2013).

Saindo do campo das invenções voltadas a equipamentos, sistemas e métodos e entrando no ramo da designação do elemento visual, encontra-se a proteção por desenho industrial, a qual diz respeito ao aspecto gráfico, ornamental ou *design* de uma peça ou produto.

O registro de desenho industrial é aplicado a um bem imaterial que se exterioriza pela forma plástica ornamental ou pela disposição de linhas e cores de um objeto suscetível de utilização industrial, aplicando-se ao aspecto tridimensional ou bidimensional dos objetos (TIGRE, 2006).

Em termos práticos esta proteção é muito utilizada para garantir a exclusividade de formato ou ainda do aspecto gráfico de um produto, extensível a telas de computador e de aplicativos, independentemente do seu tamanho. É objeto de litígio nas mais variadas áreas empresariais.

Em se tratando de proteção de nome ou logotipo de produto ou empresa, utiliza-se a proteção marcária. A marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços, sua

proteção jurídica depende também da apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado (BARBOSA, 2011). "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (SCUDELER, 2013, p.69).

Existem normas específicas para a concessão do registro de marca, além da avaliação relativa ao seu uso conforme conceitos de classificação, similaridade, diluição, notoriedade e alto renome. A ausência deste, pode acarretar na suspensão do direito de utilização do sinal bem como em mudanças indesejáveis para uma empresa, mesmo após anos de investimento financeiro. Muitas ações ajuizadas envolvem disputas sobre tal ativo.

A concorrência desleal, em uma abordagem superficial, é a prática industrial ou comercial desonesta. Este ato se materializa no momento que um outro agente, de má-fé, utiliza do objeto de proteção sem a devida autorização de seu titular (INPI, 2014). Assim, pode-se dizer que a concorrência desleal é caracterizada por uma conduta ilícita, de forma a obter ganhos comerciais pelo comportamento irregular, em atos que não observam os princípios da boa-fé e da lealdade na captação de clientela (ALMEIDA, 2004).

O art. 10 bis da Convenção de Paris (BRASIL, 1975) define o ato de concorrência desleal como "qualquer ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial". Os atos de concorrência desleal, geralmente reconhecidos como mais comuns, são: causar confusão, induzir ao erro, desacreditar os concorrentes, divulgar informação sigilosa (violação de segredo de fábrica ou comercial), tirar vantagem das realizações de terceiro (parasitismo) e publicidade comparativa indevida (INPI, 2014). De maneira direta ou indireta, o crime de concorrência desleal é comumente citado em ações judiciais relacionadas à propriedade industrial.

Outro assunto recorrente em litígios no campo judicial diz respeito ao *trade dress*, que pode ser traduzido para o português como "conjunto-imagem". Este pode ser entendido como a imagem total pela qual o produto ou serviço é apresentado ao mercado, bem como a aparência geral de um produto ou serviço, que inclui as características da embalagem, recipiente, cores, decoração, além de outros elementos (SOARES, 2004).

De forma complementar, a doutrina abaixo conceitua da seguinte maneira:

Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais (DANIEL, 2006).

O conjunto-imagem transcende os conceitos básicos de propriedade industrial, tais como registro de marca ou design de um produto, sendo caracterizado por uma série de elementos distintos como cor, formato, apresentação, embalagem, grafismo, disposição física, etc. Esse universo de elementos, por ser muito característico, pode representar um apelo mercadológico relevante na identificação das empresas (ou de seus produtos e serviços) perante o consumidor.

### 3.2 LEGISLAÇÃO RELACIONADA

O arcabouço legal para o trabalho pericial em ações de propriedade intelectual é vasto, e deve ser analisado especificamente para cada demanda. Nesse universo podem ser citadas a Lei do *Software*, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, leis envolvendo o depósito legal junto à Biblioteca Nacional, a própria Constituição Federal, as leis trabalhistas, entre outras.

Em um primeiro momento, o perito deve se voltar ao estudo de, pelo menos, as leis abaixo:

- Lei da Propriedade Industrial – LPI – Lei n.º 9.279/96
- Lei dos Direitos Autorais – LDA – Lei n.º 9.610/98
- Código de Processo Civil – CPC – Lei n.º 13.105/15

A primeira delas, regulamenta as questões relacionadas aos ativos de propriedade intelectual utilizados na indústria, por exemplo as marcas, patentes e desenhos industriais, além de tratar sobre o crime de concorrência desleal e das indicações geográficas.

Essa lei retrata temas como definição, vigência, validade, concessão dos processos, manutenções, nulidades, cessão, licenciamento, enfim, todos os elementos inerentes à propriedade de tais ativos no Brasil.

Já a Lei dos Direitos Autorais regulamenta os tipos de ativos intelectuais, especificamente relacionados à criação do intelecto humano, não necessariamente voltados à aplicação industrial e sim aos campos artístico, literário e científico,



elencando formas de proteção, vigência, autoria, direitos (moral e patrimonial), direitos conexos, sanções e violações, entre outros.

Os principais ativos correlatos à Lei n.º 9.610/98 são obras literárias, músicas, peças de teatro, desenhos e ilustrações, esculturas, filmes, novelas, coreografias de dança, enfim, expressões artísticas de toda natureza. Ainda são abordadas outras definições pertinentes, como por exemplo as exceções legais, ou seja, os ativos não passíveis de proteção por direitos autorais, assim como os casos passíveis de reprodução, sem ônus, por terceiros.

Em relação ao Código de Processo Civil (CPC), este regulamenta as normas, procedimentos e diretrizes relacionados aos processos judiciais de natureza civil. O CPC abrange os prazos e recursos cabíveis e a forma como os juízes e as partes devem atuar no curso de uma ação civil. Dentro do conteúdo da referida lei, existem 17 artigos específicos que tratam da prova pericial, além de alguns outros, distribuídos em etapas distintas e que trazem informações relacionadas, igualmente importantes.

Esses artigos estabelecem as diretrizes essenciais para que as partes envolvidas em um processo saibam como deve ser conduzida a perícia, desde a nomeação do perito, realização de vistorias e avaliações, prazos, submissão de honorários, aceitação do encargo, laudo pericial, dentre outras informações relevantes.

Tantas outras leis, doutrinas, atos normativos, manuais e demais regimentos públicos ainda podem ser consultados durante uma perícia judicial, conforme o objeto confrontado em cada caso, cabendo ao perito explorá-los quando necessário.

O Quadro 1 mostra cada uma das três leis elencadas anteriormente, seus principais artigos relacionados à perícia judicial, o tema de referência e um breve detalhamento dos mesmos.

No tocante à Lei n.º 9.279/96, relaciona os artigos característicos aos principais ativos e como eles se enquadram em um processo pericial. O trabalho do perito, muitas vezes envolve avaliações de ativos nas quais o entendimento de sua validade, aplicação, vigência, aplicabilidade é essencial.

Em relação à Lei n.º 9.610/98, destaca os ativos intelectuais que devem ser compreendidos por um perito ao avaliar infrações de tal natureza, ainda que perícias relacionadas a tais direitos envolvam a análise de aspectos singulares, por tratarem primordialmente de criações artísticas.

A Lei n.º 13.105/15 é a referência que rege as ações judiciais na esfera civil. O perito judicial deve conhecer referida norma e entender, não somente os artigos

relacionados à produção da prova pericial, mas também, todas as demais regras que de alguma maneira dizem respeito ao processo, para a realização satisfatória do seu trabalho.

QUADRO 1 - CORRELAÇÃO DAS LEIS NA PERÍCIA JUDICIAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

LEI	PRINCIPAIS ARTIGOS	TEMA	IMPORTÂNCIA NA PERÍCIA JUDICIAL
9.279/96	Art. 6 a 93	Patentes no Brasil	Avaliação de infrações, patenteabilidade, vigência, status, etc.
9.279/96	Art. 94 a 121	Desenhos Industriais no Brasil	Avaliação de infrações, validade, vigência, status, etc.
9.279/96	Art. 122 a 175	Marcas no Brasil	Avaliação de infrações, validade, vigência, status, etc.
9.279/96	Art. 183 a 210	Crimes/Concorrência Desleal/Disposições Gerais	Avaliações relacionadas aos crimes, concorrência desleal, infrações de <i>trade dress</i> e diligências <i>in loco</i> .
9.610/98	Art. 1 a 110	Direitos Autorais no Brasil	Avaliação de titularidade, infrações, validade, vigência, status, etc.
13.105/15	Art. 464 a 480	Produção da prova pericial	Normatização relacionada aos processos judiciais de natureza civil

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Ainda que todo o conteúdo de tais diplomas legais seja relevante, didaticamente, para este estudo, seu conteúdo foi sintetizado. É válido esclarecer que o conhecimento de referidas leis é imprescindível para balizar a análise do caso e produção do laudo pericial.

### 3.3 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a Autarquia Federal responsável por gerir todos os processos de propriedade industrial no Brasil, assim é imprescindível que um perito da área conheça suas diretrizes, manuais e normativos, além de saber manipular pesquisas em sua base de dados.

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, conforme Decreto n.º 9.660, de 1.º de janeiro de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na

economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas (INPI, 2019, não paginado).

É fundamental delinear o papel do INPI e sua importância, pois é o órgão que executa as normas, sendo regulador e controlador de todos os registros relacionados à propriedade industrial no tocante à aplicação da lei.

Os litígios via de regra, iniciam-se na esfera administrativa, e caso não haja resolução, partem para o campo judicial. Em ações de nulidade de ativos, na Justiça Federal, o INPI é obrigatoriamente parte integrante, seja como réu, ou como assistente. "Quando o INPI não for autor da ação, deverá necessariamente figurar como interveniente no feito, sob pena de nulidade da ação. No polo passivo da ação deve figurar o titular da marca cuja nulidade é alegada" (LOUREIRO, 1999, p.301).

Assim, verifica-se a importância da autarquia, tanto na esfera administrativa, como órgão responsável pelo registro, concessão e manutenção de todos os processos de propriedade industrial, quanto na esfera judicial, como parte ou terceiro interessado nas ações que tramitam na Justiça Federal.

O perito, entretanto, deve se ater ao fato de que as normas internas do INPI (resoluções, instruções normativas, pareceres, dentre outros atos) são hierarquicamente inferiores à lei ordinária, prevalecendo esta em caso conflitante.

### 3.4 A PROVA PERICIAL

A perícia judicial subsidia o magistrado em determinada área na qual este não possua conhecimentos específicos sobre o assunto, auxiliando-o no embasamento de sua decisão. Em determinadas situações é fundamental para pautar, esclarecer, direcionar e elucidar o juiz e as partes do processo.

Para Avelino (2016), essa modalidade de prova encontra fundamento na necessidade de conhecimento técnico, científico ou especializado de qualquer ordem para a verificação de fato ou objeto de prova no processo. Nesse contexto, imprescindível a aplicação do princípio do contraditório, devendo ser dado aos interessados o direito de argumentação e defesa, após a produção da prova pericial, de modo a garantir o direito de resposta voltado à solução justa do litígio e à tutela das posições jurídicas subjetivas das partes.

Para Marinoni e Arenhart (2015), a prova pericial advém da necessidade da demonstração de fato que dependa de conhecimento especial, que vai além daqueles exigidos do homem e do juiz de cultura média. Ressaltam ainda que mesmo o magistrado tendo qualificação técnica adicional necessária, se esta não estiver dentro do que é esperado de um juiz com conhecimento ordinário, não há como dispensar a prova pericial, uma vez que o caso pode ser levado a órgãos jurisdicionais diferentes e há a necessidade do debate pautado por documento técnico isento.

O Código de Processo Civil tipifica a prova pericial em três modalidades: exame, vistoria e avaliação. De acordo com Alberto Filho (2008) e Marques (1997), o exame é a inspeção realizada pelo perito para cientificar-se da existência de fato ou circunstância incidindo sobre pessoas ou coisas tratando-se de bens móveis, semoventes, livros, documentos e pessoas. A vistoria, de maneira análoga, diz respeito a bens imóveis. Já a avaliação trata de estimar o valor de mercado de um bem em lide.

Tornaghi (1978) conceitua a perícia como sendo uma pesquisa que exige conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos e indica que se o perito se limitasse a transmitir ao juiz o apurado com seus conhecimentos técnicos, a perícia seria apenas meio de prova ou testemunho.

### 3.5 ETAPAS DA PERÍCIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O Código de Processo Civil elenca as etapas relacionadas à produção da prova pericial, sendo que o *expert* deve pautar seu trabalho dentro dos limites e exigências da lei processual, de modo a conduzir a produção da prova de maneira apropriada.

A figura abaixo ilustra as principais etapas da produção da prova pericial, de uma forma sequencial e exemplificativa.



FIGURA 1 - PRINCIPAIS ETAPAS DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL



FONTE: Elaborada pelo autor (2019).

As etapas elencadas de 1 a 8, retratam eventos relacionados em uma perícia. Conforme linhas 3 e 4, existem situações com deslindes diferentes em caso de recusa do perito por motivo justificado, em caso de não haver consenso sobre os honorários ou mesmo na impossibilidade de prosseguimento por falta de resposta do perito, nessas situações ocorre a nomeação de outro *expert* no processo. Por outro lado, em havendo concordância das partes, o fluxo acontece conforme demonstrado.

Após a apresentação do laudo, sucedem-se outras etapas, como o parecer elaborado pelos assistentes técnicos de cada parte, os esclarecimentos acerca do laudo por parte do perito e, se necessário, determinação de uma segunda perícia.

O magistrado, segundo critérios legais, é soberanamente livre quanto à indagação da verdade e da apreciação de provas com o fim de fundamentar sua decisão, e nos casos em que este não concordar, apresentar dúvidas a respeito das

conclusões ou avaliar o laudo pericial como superficial ou de credibilidade duvidosa, poderá determinar outra perícia. (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015).

O CPC determina em seu art. 480:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1.º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2.º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3.º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Conforme Marinoni e Arenhart (2015), a segunda perícia ocorre quando o juiz não está convencido com a perícia inicial, seja pelo fato de não ter sido esclarecedora ou porque o perito se revelou não confiável. Pode ser requerida pelas partes ou pelo Ministério Público, sendo complementar ou substitutiva. Independente de solicitação das partes, o próprio magistrado também pode determiná-la *ex officio*, se entender necessário.

A segunda perícia passa pelas mesmas etapas da primeira, conforme elencado na Figura 1, sendo, da mesma maneira, objeto de parecer técnico dos assistentes e de esclarecimentos adicionais do perito.

O capítulo 4 deste trabalho retrata situações em que uma segunda perícia foi necessária, abordando em mais detalhes os eventos processuais relacionados.

### 3.6 O PERITO JUDICIAL

Uma definição para esse profissional é dada da seguinte maneira: "O perito é especialista em determinado campo do saber, que atua como auxiliar eventual do juízo, protagonizando a prova pericial" (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p.264).

Sabendo o papel a ser desempenhado, é preciso elucidar as condições para o encargo. Segundo Martins (2008), três requisitos básicos devem ser utilizados para a escolha de um perito: (i) a nomeação como perito depende de inscrição em livro próprio, estando a inscrição sujeita ao preenchimento de determinadas condições – podendo-se conceber como variação deste sistema a previsão legal de que

determinadas espécies de perícia deverão ser realizadas por peritos oficiais; (ii) a nomeação como perito depende, em regra, da detenção de título oficial na ciência ou arte exigida para a execução da perícia; (iii) a nomeação como perito é livre, isto é, não existem critérios rigidamente definidos para nortear a escolha do perito pelo juiz.

Em seu artigo 156, o Código de Processo Civil determina: "O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico". O mesmo artigo, em seus parágrafos 2.º a 5.º fornece informações legais acerca dos requisitos exigidos para nomeação e para o encargo de perito.

De acordo com o CPC, o perito será nomeado pelo magistrado, sendo escolhido entre os profissionais aptos e inscritos nas respectivas categorias, fazendo-se necessário ter habilitação em cadastros mantidos pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. É indispensável, para a composição do referido cadastro, que tribunais realizem consulta aos órgãos públicos, conselhos de classes bem como universidades, para indicação de profissionais ou órgãos técnicos interessados. Além disso, o tribunal deve realizar avaliações periódicas para atualização dos dados. O cadastro é acessível de maneira online aos interessados, toda a documentação e as informações necessárias, podem ser registradas diretamente pelo usuário.

O papel do perito envolve trabalho minucioso de leitura dos autos, pesquisas diversas, avaliação de ordem prática, raciocínio lógico, coleta de imagens, entrevistas, etc. Necessita também clareza e coerência para explicar seus pontos de vista acerca de determinada área técnica.

A mesma lei prevê a nomeação de mais de um perito, podendo a parte, indicar mais de um assistente técnico em casos de perícia complexa (BRASIL, 2015), ou seja, se a perícia envolver conhecimentos em mais de uma área de atuação e esta não for dominada pelo primeiro perito. Nesse caso, o próprio perito deve informar o não conhecimento em determinado assunto para que um *expert* adicional seja incluso, podendo ser recomendado livremente, entretanto nomeado somente pelo juiz.

Quanto ao levantamento dos honorários periciais, isto é, a remuneração paga pelo trabalho do perito, conforme Wambier e Talamini (2014) é feito preponderantemente com base nas horas despendidas para execução do serviço. Seu pagamento, segundo art. 95 do CPC é realizado pela parte que requereu a produção da prova pericial ou rateada pelas partes quando determinada pelo magistrado. Nos casos de justiça

gratuita, o perito recebe o valor dos honorários tabelados pelo tribunal ao final do processo.

Além do perito judicial, é importante destacar a atuação do assistente técnico, figura intrinsecamente parcial, funcionando como olhos, boca e ouvidos da parte, fiscalizando e cooperando com o perito na produção da prova técnico e científica (AVELINO, 2016). Enquanto cabe ao perito a elaboração do laudo pericial de forma imparcial e sem julgamento, ao assistente técnico cabe a elaboração de parecer técnico baseado na concordância ou não referente aos apontamentos do laudo. Os assistentes técnicos normalmente também são os responsáveis pela elaboração dos quesitos a serem respondidos pelo perito no laudo pericial.

A importância do trabalho do perito no tocante à contribuição para o processo é abordada por diversos autores como elemento essencial. Hoog (2005, p.163) ensina que "o perito ilumina os leigos e será nomeado pelo juiz, constituindo-se no olho tecnológico e científico do magistrado, a mão longa da justiça, enfim, o apoio científico ao ilustre condutor judicial".

O perito que atua especificamente em propriedade intelectual deve reunir características relacionadas à interdisciplinaridade: "[...] caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa" (JAPIASSU, 1976, p.74). Tal correlação mostra-se fundamental no trato de diferentes campos do saber, no qual deve haver interatividade entre diferentes áreas para interpretação de uma circunstância.

Para Aguillar (2016), em causas envolvendo propriedade intelectual, não bastará ao perito o conhecimento técnico meramente acadêmico acerca da matéria que constitui o objeto do processo. Deve o profissional conjugar o conhecimento científico com o profissional, pois a ninguém é dado ser *expert* sem possuir experiência. Tal observação se aplica sobretudo no campo das patentes, em que o profissional que seja unicamente um teórico, não tendo jamais tido a experiência prática, cotidiana, de implementar novos processos ou produtos em unidades industriais, certamente que não se torna o técnico no assunto exigido pela lei.

Para Rocha (2013), a dificuldade não reside na produção da prova pericial em ações envolvendo direitos de natureza de propriedade industrial, em especial aqueles decorrentes de patentes, mas sim em encontrar peritos que detenham suficiente conhecimento e especialidade comprovada na matéria a que são levados a opinar.

Além dos requisitos básicos para atuação pericial, este profissional deve ter algumas qualificações mínimas, como possuir nível superior em área técnica (engenharia, design, direito, etc.) e comprovar atividade que demonstre conhecimento compatível no campo da propriedade intelectual. Além disso, devido ao fato da necessidade recorrente de leitura de documentos e patentes em outros idiomas é de se esperar, quando necessário, bons conhecimentos em línguas estrangeiras, principalmente inglês.

O convívio com os processos, normas e procedimentos do INPI, bem como o conhecimento dos seus manuais de marcas, patentes e desenhos industriais também é fundamental, ou seja, há uma gama de conhecimentos da esfera administrativa que devem ser dominados pelo perito na área. Num primeiro momento, de reconhecermos a prova pericial como procedimento imprescindível a responder as questões de fato que demandam conhecimento específico técnico e científico que fujam dos limites do juiz, estes últimos atinentes apenas aos aspectos jurídicos e de direito. Pois como se busca com a prova a demonstração da verossimilhança das alegações das partes, carecendo o juiz de conhecimento suficiente para dizer sobre determinado fato técnico ou científico, não pode deixar de ser assistido por perito, auxiliar para formação do convencimento no momento em que irá dizer-se o direito e aplicar a vontade da lei no caso concreto. Por segundo, por que existem casos que tornam obrigatoriamente a produção da prova pericial técnica. Dentre esses, as ações que envolvem a discussão de direitos relativos a patentes de invenção e modelo de utilidade, bem como registros de desenho industrial, por que tratam de tema com tamanha complexidade e especificidade que somente ao perito auxiliar cabe dizer sobre a questão de fato, razão do alto grau de exigência e conhecimento técnico. E nessas hipóteses não se admite o julgamento antecipado, sob pena de vulneração de garantias constitucionais que asseguram o amplo e irrestrito contraditório e defesa (ROCHA, 2013, não paginado).

No tocante à ética, é imperioso ao perito obedecer aos princípios e valores norteadores de tal ordem. Para Alves (2011), a ética do perito é indispensável para sua boa atuação e este profissional deve considerar os efeitos de seu trabalho voltados para o benefício da sociedade propiciando o bem-estar de todos que têm interesse no deslinde da controvérsia.

Há punição ao perito, caso haja comprovação de má fé, prevista em lei:

O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender (BRASIL, 2015).

O perito precisa ser um profissional habilitado, legal, cultural e intelectualmente, e exercer virtudes morais e éticas com total compromisso com a verdade [...] a qualidade do trabalho do perito espelha-se na própria confiança que seu relato e opinião despertam-nos que vão utilizar de sua opinião [...] uma falsa perícia ou um laudo tendencioso poderá induzir o juiz à aplicação de penas indevidas (SÁ, 2007, p.21-22).

Segundo o art. 5.º do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil (2010), o perito judicial deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que colabore para o prestígio da classe e da perícia judicial. Nenhuma preocupação em desagradar o juiz ou outra autoridade, seguindo as normas de urbanidade e estritamente profissional, nem de ocorrer impopularidade, deve deter o perito no desempenho de sua profissão.

O perito deve ainda compreender que o profissionalismo, a ética e o respeito aos envolvidos trazem reconhecimento de forma a engrandecer seu prestígio e sua reputação.

### 3.7 O LAUDO PERICIAL

O laudo é a materialização da prova pericial, o instrumento pelo qual o perito reporta seu trabalho contendo suas observações, pesquisas, respostas aos quesitos elaborados pelas partes e pelo magistrado, suas conclusões, práticas realizadas e a metodologia utilizada.

Para a doutrina é considerado uma "exposição minuciosa, circunstanciada, fundamentada e ordenada das apreciações e interpretações realizadas pelo perito, com a pormenorizada enumeração e caracterização dos elementos contábeis manuseados e examinados" (ZARZUELA; THOMAZ; MATUNAGA, 2000, p.86).

Ao juiz e às partes é facultada a elaboração de quesitos, os quais o perito deverá responder de forma clara e objetiva no laudo pericial, sendo este documento composto estruturalmente por uma etapa expositiva e uma etapa conclusiva (ALMEIDA; OLIVEIRA; PANNO, 2000).

Conforme o art. 473 do Código de Processo Civil, o laudo deve, obrigatoriamente, conter os requisitos abaixo:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

- I – a exposição do objeto da perícia;
- II – a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III – a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1.º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2.º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3.º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Para Oliveira e Oliveira (2017), o trabalho pericial precisa ser planejado e organizado, o perito deve se atentar a responder os quesitos de forma objetiva, furtando-se às costumeiras provocações no sentido de influenciar a resposta, já que os quesitos dúbios, na maior parte das vezes, apenas servem para dificultar o trabalho pericial.

Conforme art. 470 do Código de Processo Civil, apenas o juiz pode indeferir quesitos, mas o perito pode se negar a responder aqueles que não entender pertinentes, para isso, deve solicitar anuência do magistrado, por meio de solicitação formal anteriormente ao início de suas atividades, ou ainda deixando-os sem resposta no laudo pericial para posterior aprovação do julgador.

Para Bustamante (1996), o laudo terá credibilidade em decorrência da justificativa das respostas e não das opiniões subjetivas do perito, sendo assim, deve estar focado em respostas objetivas, assertivas e respaldadas por estudos em conformidade com a prática legal existente, sem emitir juízo de valor.

Conforme Avelino (2016), é essencial haver uma fundamentação do laudo pericial, ou seja, este não pode vir somente acompanhado das respostas aos quesitos das partes e do juiz. O perito deve expor o objeto da perícia, relatar analiticamente a atividade realizada e indicar o método escolhido para o exame.

Para elaboração do laudo pericial, o perito pode utilizar-se de todos os meios que precisar, seja fazendo perguntas aos assistentes técnicos, ouvindo testemunhas, realizando vistorias *in loco*, solicitando documentos, ou demais informações necessárias, como descrito no art. 473 acima. Caso necessite ouvir testemunhas ou ter contato com documentos, pode requerê-lo diretamente, havendo resistência, deve se dirigir

ao magistrado demonstrando a importância daquela fonte para a instrução do laudo pericial, uma vez que somente ele tem poder para determinar tal obrigação (AVELINO, 2016).

Para requerer o acompanhamento de terceiros durante uma diligência ou mesmo para solicitar informações que entenda pertinentes o perito deve, sempre que possível, fundamentar seu pedido em petição prévia. Caso isso não tenha sido previsto e ocorra durante uma vistoria, o fato deve ser informado posteriormente no laudo pericial.

No que tange à forma e ao conteúdo, há que se destacar que o art. 473 do CPC, determina que o perito empregue uma linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, isso significa se ater a elucidar os fatos de maneira clara, simples e direta. Para isso pode valer-se de leis, doutrinas, manuais técnicos, experiência prática e até mesmo usar jurisprudências para respaldar suas alegações.

Para Serra Negra et al. (2004), embora não exista uma grande simetria na forma de apresentação de um laudo pericial, uma possível metodologia de abordagem pericial contempla as etapas de: *i*. Conhecer o objeto da perícia – por meio da identificação dos fatos e análise dos quesitos formulados no processo; *ii*. Termo de diligência – por meio da elaboração do termo, pedidos feitos às partes pelo perito, obtenção de elementos com terceiros, pedido de prazo e elementos ao magistrado; e *iii*. Estruturar o laudo – por meio das fases de: elaboração prévia, prólogo, abertura, considerações preliminares, quesitos e respostas, conclusão, assinatura, anexos e pareceres.

O laudo pericial é um documento auxiliar no processo, isto significa que o magistrado tem liberdade para considerá-lo (ou não) em seu julgamento. Se o magistrado entender que não houve respeito ao Código de Processo Civil, seja em qualquer um dos seus artigos, pode anular a prova pericial, tanto por iniciativa própria ou a pedido das partes. Variadas situações podem levar a isso, como parcialidade do perito, respostas sem fundamentação, conclusões equivocadas ou sem justificativa, metodologia não indicada ou não condizente, etc.

Conforme o Código de Processo Civil, em seu art. 479, o juiz apreciará a prova pericial e indicará na sentença os motivos que o levaram a considerar ou não as conclusões do laudo pericial, levando em conta o método utilizado pelo perito. Ele tem irrestrita liberdade para decidir, não estando circunscrito à prova dos autos, nem



mesmo à prova pericial podendo motivadamente formar sua convicção com base em outros elementos instrutórios do processo (MARTINS, 2008; TALAMINI, 2016).

Um laudo bem redigido é decisivo para o bom desenrolar de um processo e fundamental para balizar a sentença. Entretanto, se o mesmo estiver inconsistente pode trazer consequências indesejáveis, dúvidas, incertezas, até mesmo propiciar a anulação da prova pericial.

## **4 DESENVOLVIMENTO**

A presente sessão apresenta seis casos práticos de litígios em propriedade intelectual, selecionados de acordo com a representatividade de situações positivas e negativas envolvidas na produção da prova pericial. Todos se referem a decisões questionadas em instâncias superiores.

São consideradas algumas circunstâncias particulares que além de serem pertinentes de maneira exemplificativa, foram objeto de contestação no decorrer dos processos.

Procurando diversificar os ativos intelectuais envolvidos e despertar o interesse do leitor, são apresentadas situações específicas relacionadas ao trabalho pericial aliadas a elementos como decisões em diferentes instâncias e notoriedade das partes.

Inicialmente, serão analisados três casos nos quais houve assertividade na produção da prova pericial, na sequência, outros três em que a primeira perícia foi anulada.

Em cada um deles, primeiramente, há uma descrição das ações judiciais, mencionando as partes, os fatos, as instâncias envolvidas, bem como as particularidades relevantes. Em seguida, são transcritas as ementas dos julgados, contendo uma síntese processual e a análise do caso sob a ótica da prova pericial e das sentenças proferidas.

### **4.1 PROVAS PERICIAIS COMO SUBSÍDIO PARA DECISÕES JUDICIAIS**

Os casos trazidos a seguir contêm abordagens que elencam alguns dos procedimentos periciais, destacando o trabalho assertivo do perito, o peso da prova pericial conforme enfoque dado nas sentenças e sua importância para o esclarecimento dos fatos.

Implicitamente fica entendido que os peritos se utilizaram de boa-fé, ética, conhecimentos técnicos em área específica e também em propriedade intelectual, estando comprovadas as atribuições técnicas e conhecimentos multidisciplinares.

#### 4.1.1 Caso I - Patente

Trata-se de uma disputa envolvendo a patente de um sistema de rastreamento, travamento e bloqueio veicular, depositada sob número PI9901143-3<sup>1</sup>, em 31/03/1999, intitulada Sistema de Tranca Eletromecânica.

Um desentendimento entre duas das partes inicialmente parceiras, as fez tomarem lados distintos no processo. A autora "Maxiloc Indústria e Comércio Ltda", na inicial, afirmava, entre outras alegações de ordem comercial, que a parte ré, "Autotrak Comércio e Telecomunicações S/A", estava infringindo sua propriedade intelectual obtida pela concessão da patente.

A ação teve início em 30/01/2006 junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na Sétima Vara Cível de Brasília, encerrando em 09/05/2019.

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PATENTE. PRECEITO COMINATÓRIO E REPARAÇÃO DE DANOS. PATENTE DECLARADA NULA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO INDEVIDA E USURPAÇÃO DE PROJETO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO LEGAL. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA (TJDFT, 2018).

Entre os anos de 2002 a 2004 a autora, a ré e mais uma terceira empresa (Randon/Jost) iniciaram tratativas verbais de forma a comercializar um produto denominado "Kit 5.ª Roda Inteligente". Este baseava-se na expertise da requerente em desenvolver um equipamento de segurança para veículos de grande porte, que impedia que o caminhão fosse desconectado manualmente de seu reboque, evitando furtos e roubos de cargas transportadas.

Uma delas forneceria o dispositivo de travamento desenvolvido, outra comercializaria a trava instalada no componente de acoplamento e outra forneceria o

---

<sup>1</sup> Padrão numérico utilizado pelo INPI para designação de patentes até o ano de 2011.

serviço de comunicação de dados via satélite, possibilitando o rastreamento e comando remoto.

A parceria não prosperou e cada empresa acabou desenvolvendo seu próprio projeto. A Maxilock criou o produto "5.<sup>a</sup> Roda Inteligente", protocolando pedido de patente junto ao INPI, e a Autotrak desenvolveu o acessório "Comando de Desengate Eletrônico – CoDE", próprio de trava automotiva operado via satélite. A similaridade entre os produtos motivou a ação judicial.

Na fase processual, a autora se baseou em suposta infração de patente e a ré alegou improcedência dos fatos, apresentando pedido de nulidade e ajuizando um segundo processo em separado contra a autora (reconvenção). A partir disso, a produção da prova pericial foi determinada a pedido das partes, sendo fundamental para averiguação dos requisitos de patenteabilidade e identificação das colidências entre os sistemas de cada empresa.

Para tal, o perito deveria ser versado em propriedade intelectual (mais especificamente em patentes) e também em engenharia, tendo conhecimentos inerentes a cada uma das áreas e nas particularidades dos sistemas. O primeiro nomeado acabou recusando o encargo por não possuir tais predicados.

O segundo perito atuou de maneira satisfatória, esclarecendo em seu laudo pericial que o sistema era baseado em conceitos de domínio público, alegando que a patente era inválida conforme os critérios de novidade e atividade inventiva exigidos. Adicionalmente, esclareceu que os dois sistemas eram equivalentes, contudo, não se tratava de cópia, sendo que ambos utilizavam conceitos triviais para um técnico no assunto, relacionados à aplicação de elemento solenoide.

No laudo pericial, o perito apresentou uma análise detalhada dos sistemas de travamento, tanto o produzido pela Maxilock, quanto pela Autotrak, avaliando as semelhanças e diferenças construtivas entre eles, além de abordar o documento de patente. Sua conclusão apontou que o sistema da autora não atendia às exigências de patenteabilidade, e a versão desenvolvida pela Autotrak não se tratava de cópia do sistema da Maxilock devido às variações construtivas e ao método de instalação, inclusive, alegando que o principal componente, o solenoide, já era utilizado pela ré antes mesmo do pedido da patente da autora.

Um trecho da conclusão pericial está retratado abaixo.

De acordo com o demonstrado ao longo do presente Laudo Pericial, foram analisados detalhadamente os sistemas de travamento de quinta roda de caminhão trator em semi-reboque, tanto o sistema produzido Maxilock quanto o da Autotrak. Foram então avaliadas as semelhanças e diferenças construtivas e respectivo processo de registro de Patente. Então, pode-se afirmar que a trava Quinta Roda Inteligente, produzida pela Maxlock não atende às exigências legais para atendimento ao estabelecido na L.P.I. – Lei da Propriedade Industrial, principalmente por ferir o Art. 8 (\*), ou seja, não atendimento em relação a Novidade e a Atividade Inventiva, apenas atendendo a aplicação industrial. Portanto, não cabe o registro da PI 9901143-3 pleiteada. Ainda em decorrência do demonstrado, a versão desenvolvida pela Autotrak não é cópia do sistema Quinta Roda Inteligente – Maxlock, até mesmo pelas variações construtivas e método de instalação, que ao contrário do sistema da Maxlock não requer a remoção da quinta roda do veículo. Inclusive, o principal componente – o solenoide, já era utilizado pela Autotrak antes do pedido da patente pela Maxlock (TJDFT, 2018).

Conforme consignado pela perícia, os produtos em questão apenas possuíam a mesma concepção tecnológica, baseada em um solenoide (dispositivo formado por uma bobina de fio que, quando percorrida por uma corrente elétrica, cria um campo magnético que produz uma força física, gerando energia mecânica) cuja formulação está compreendida no estado da técnica, apresentando, variações construtivas e métodos de aparelhagem e de operação distintos.

Destacou-se ainda que essa concepção de funcionamento é utilizada em vários outros dispositivos e equipamentos, inclusive no próprio ramo automotivo, sendo que, na hipótese dos autos, foi conjugada com outros mecanismos para fins de aplicação específica no travamento de quinta roda de caminhão trator em semirreboque.

Além de não haver patente válida, a prova técnica produzida foi categórica quanto à inexistência de reprodução e incorporação do sistema.

Conforme corroborado pela decisão de primeira instância, o perito justificou tecnicamente todas as constatações, respondeu corretamente os quesitos elaborados pelas partes, realizando a prova dentro de suas atribuições, dentro do art. 473 do CPC, não havendo qualquer tipo de contradição, fragilidade da perícia, incapacidade do profissional ou desvio em sua atuação.

Administrativamente a patente foi anulada pelo INPI após sofrer um processo de nulidade instaurado pela Autotrak.

No âmbito da Justiça Federal, a nulidade foi julgada procedente e confirmada na instância superior - Tribunal Regional Federal da 2.<sup>a</sup> Região, atualmente transitado

em julgado. A decisão também levou em consideração a conclusão pericial, tanto no que diz respeito à formulação dos produtos, a partir da utilização de um sistema notório e de uso comum, como no seu comparativo e emprego.

Em segunda instância, a decisão foi mantida, ratificando que em não havendo patente válida não se configura contrafação.

O desenrolar dos fatos e as questões judiciais relacionadas culminaram na improcedência do pedido, nulidade da patente e ganho de causa à parte ré, sendo que a participação dos peritos, tanto no âmbito Estadual, quanto Federal, foi fundamental para o esclarecimento dos processos.

Esse caso demonstra que em decisões judiciais, nas quais tenha havido perícia de produtos ou equipamentos complexos envolvendo patentes, a matéria exige solução eminentemente técnica, prevalecendo a conclusão do laudo pericial, de acordo com as sentenças proferidas.

A importância de um perito versado em tecnologia eletromecânica, mecânica e telecomunicações, além dos conhecimentos em propriedade industrial, se fez fundamental para o correto entendimento e produção da prova pericial, uma vez que seria necessário fazer a análise dos sistemas de cada parte, confrontá-los entre si de modo a identificar semelhanças ou diferenças e compará-los com a patente.

Para ressaltar a importância do laudo pericial no caso, uma simples questão pode ser levantada: a conclusão do processo seria possível sem a contribuição do perito? Observando as decisões do caso, demonstra-se que seu deslinde, sem tal subsídio, seria muito difícil.

#### 4.1.2 Caso II - Desenho Industrial

Trata-se de uma disputa envolvendo desenho industrial, na qual duas conhecidas empresas de bebida entraram em litígio devido à similaridade de vasilhames.

A parte autora "Empresa de Águas Ouro Fino Ltda.", ajuizou a ação por razão de uma suposta imitação da embalagem de água mineral utilizada em seus produtos "Ouro Fino Mini Blue" e "Ouro Fino Mini Red", conforme registro de desenho industrial número DI6403527-1<sup>2</sup>, protocolado em 01/10/2004, sob o título: Configuração Aplicada em Garrafão.

---

<sup>2</sup> Padrão numérico utilizado pelo INPI para designação de desenhos industriais até o ano de 2011.

A empresa ré, "Coca-Cola Indústrias Ltda." foi acusada de se apropriar de configuração tridimensional ora protegida.

O produto envolvido, "Coca Cola Copabola" também possuía registro de desenho industrial, de número DI6504084-8, depositado em 08/11/2005 sob título: Configuração Ornamental Aplicada em Garrafa.

A ação teve início em 19/05/2006 junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Décima Sexta Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, encerrando em 11/09/2018.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESENHO INDUSTRIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA DOS AUTORES - ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE EMBALAGEM - INOCORRENCIA - MERA SEMELHANÇA QUE NÃO CARACTERIZA PLÁGIO OU OFENSA A LEI 9.279/96 - REGISTRO PERANTE O INPI - REGULARIDADE - A SIMPLES SIMILARIDADE DOS PRODUTOS NÃO SE CONFIGURA DE PRONTO EM CONTRAFAÇÃO - PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DOS AUTORES - ARTIGO 333, I DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJPR, 2016).

Enquanto a autora alegava a infração de seu desenho industrial, que contemplava uma embalagem com formas arredondadas, a ré entendia que a ação era improcedente alegando distinção tanto entre as embalagens, quanto registros de desenho industrial.

Após tentativa frustrada de acordo, o juiz saneou o processo e deferiu a produção de prova pericial.

Um primeiro perito foi nomeado, mas recusado pelas partes em função da discordância sobre o valor dos honorários, então, um segundo profissional foi selecionado e aceito, dando início ao trabalho pericial.

Pautado pela Lei n.º 9.279/96 e normativos específicos do INPI, o perito, ao empregar inspeção visual, conseguiu avaliar corretamente o caso, utilizando-se de comparações e análises particulares dos objetos confrontados aos respectivos registros de desenho industrial.

O perito concluiu que as embalagens eram distintas e não se tratava de contrafação, conforme trechos do laudo pericial, citados na sentença de segunda instância, reproduzida parcialmente, abaixo.

A respeito, vejamos o que dispõe trechos da perícia técnica judicial a respeito das embalagens, a qual se encontra encartada as fls. 528/564: Fls. 545: verifica-se que ambas apresentam a mesma forma geométrica, entretanto há diferenças dimensionais, de cores e de adesivos de logomarca "Colocando-se as garrafas lado a lado e as observando de cima para baixo, pode-se afirmar que, sob este ângulo, as garrafas não são semelhantes" Fls. 546: "é reduzida a possibilidade dos consumidores confundirem a origem das garrafas e consequentemente dos produtos" Fls. 557: "os elementos distintivos efetivamente diferenciam a garrafa protegida através do desenho industrial DI6403527-1 da embalagem protegida através do registro industrial DI6504084-8 sob o ponto de vista de design e conceitual" E por fim, o parecer de fls. 558: "pelas análises efetuadas, o objeto protegido pelo DI6403527-1 não representa imitação servil ou Ora, vejamos que o laudo pericial é bastante claro, abrangendo análise técnica e também sob o ponto de vista comercial perante os consumidores, demonstrando que não há semelhanças suficientes a confundir o consumidor ou a violar a propriedade industrial registrada por primeiro. Desta forma, vejamos que não há ato ilícito praticado pela Apelada para que haja condenação à reparação, na forma do que dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, ainda que a Apelante tenha realizado Certificado de Registro junto ao INPI antes da Apelada nos termos do artigo 7.º da Lei 9.279/96, se tratam de produtos com características distintas e não idênticas como quer fazer crer a Apelante, não havendo que se falar no presente caso, em violação da propriedade industrial (TJPR, 2016).

Segundo o laudo pericial, que abrangeu análise técnica e também avaliação sob a ótica comercial, ficou demonstrado que não havia semelhanças suficientes para confundir o consumidor ou violar a propriedade industrial registrada por primeiro. Em que pese o fato das dimensões e da capacidade volumétrica de ambas as embalagens serem similares, a perícia foi categórica em descartar colidência entre a embalagem da ré e o desenho industrial da autora.

A ação foi julgada improcedente com decisão mantida em segunda instância. A autora ainda recorreu perante os tribunais superiores STJ e STF, mas sem êxito, pois, em tais instâncias superiores não foi possível rever as provas do processo. Assim, o processo transitou em julgado e posteriormente foi arquivado.

O laudo pericial foi mencionado em ambas as decisões, sendo objeto importante na caracterização das mesmas. Isso comprova sua assertividade quanto aos esclarecimentos necessários e razões das conclusões.

Quanto ao trabalho do *expert*, o caso estudado apontou que processos dessa natureza requerem técnicas comparativas próprias de análise e, não obstante, demandam de maneira primordial a demonstração dos resultados por meio de elementos específicos como quadros e comparativos de imagens, os quais, certamente, devem ser de conhecimento de um perito conceituado na área.

#### 4.1.3 Caso III - Direitos Autorais (Música)

Trata-se de uma disputa envolvendo direitos autorais. O litígio ocorreu devido à veiculação, sem autorização, de um trecho de uma música em comercial publicitário de televisão.

A autora, "Warner Chappell Edições Musicais Ltda." ajuizou ação contra as rés, "Unilever Brasil Alimentos Ltda." e "Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda.", após tomar conhecimento de que a música "Pra sempre na minha vida", estaria sendo utilizada na campanha publicitária da marca da maionese Hellmann's, produto fabricado pela primeira ré.

Um processo conexo movido pelos autores da música, Luis Cláudio Paulino de Almeida e Wagner Dias Bastos, tramitou em apenso contra as mesmas rés.

A ação teve início em 25/11/2009 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Vigésima Sétima Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, encerrando-se em 05/12/2009.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 1.161.233 - SP (2017/0216648-9)  
RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE: OGILVY E MATHER BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA ADVOGADOS: MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA - SP113041 DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244 LUIZ FERNANDO BLUMENAL PARDELL - SP357323 AGRAVADO: WARNER/CHAPPELL EDICOES MUSICAIS LTDA ADVOGADOS: MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA - SP035225 MARIA ELIANE RISE JUNDI - SP046088 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRODUÇÃO DE TRECHO DE MÚSICA SEM AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. DANO MORAL DOS AUTORES PRESUMIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO (STJ, 2017).

Inicialmente houve tentativa de solução extrajudicial, infrutífera, uma vez que a parte autora alegava que não havia concedido autorização de uso e que não havia acordo comercial para veiculação da música, e a ré afirmava que se tratava de música distinta, além de ser veiculada apenas em uma breve etapa dentro do comercial.

A tramitação judicial do caso foi longa, sendo que cada parte apresentou parecer técnico, ambos antagônicos e elaborados por músicos experientes.

As partes solicitaram prova pericial, documental e testemunhal. Uma perita em direitos autorais foi nomeada, entretanto esta solicitou uma segunda nomeação, de um profissional versado em música, para a auxiliá-la na demanda.



Ciente de que a perita nomeada não tinha formação musical, mas era bem entendida acerca da matéria de direitos autorais, o juiz determinou que a mesma indicasse pessoa de sua confiança com notória capacidade técnica (maestro, musicista, professor, pesquisador, etc.) a fim de auxiliá-la nos trabalhos periciais.

Uma vez cumpridas as etapas processuais obrigatórias, a perícia foi realizada e concluiu que houve reprodução da melodia original, incluindo divisão rítmica, gênero musical e parte da letra, constatando ainda que, do ponto de vista melódico os trechos eram praticamente iguais e facilmente identificáveis por uma pessoa leiga.

Embora as rés alegassem que a inserção de apenas um trecho, por cinco segundos, em um comercial que possuía duração total de trinta, não seria motivo suficiente para caracterizar indenização, se verificou no laudo pericial que estes cinco segundos eram justamente relacionados ao refrão e estavam inseridos no final do anúncio, tal qual uma assinatura na peça publicitária, provocando no telespectador uma associação entre a música e o produto divulgado.

Vários trechos do laudo foram citados na sentença de primeira instância, a qual determinou procedentes os pedidos da autora, condenando as rés ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, e de danos morais aos autores da obra musical.

A Unilever interpôs Recurso Especial, que teve seu seguimento negado pelo TJSP. Foi também interposto Agravo de Instrumento, que teve negado seu provimento pela incidência da Súmula n.º 7 do STJ, a qual retrata que não se pode rever as provas produzidas nas instâncias inferiores.

Tendo a decisão transitado em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença para apuração da indenização pelo dano material, a mesma perita foi designada para cálculo de valores, pois foi necessário fazer um levantamento dos preços praticados no mercado musical publicitário, além de realizar estimativas financeiras pertinentes ao escopo do caso. No curso do cumprimento da sentença, as partes compuseram acordo, baseado nos preços levantados na perícia.

Ao proceder o estudo desse caso, comprova-se que a prova pericial foi fundamental para dirimir a questão, uma vez que as partes apresentaram elementos processuais em forma de pareceres técnicos encorpados, porém contrários. Sendo a matéria muito particular, necessitava-se de especialista, que acabou concluindo pela infração aos direitos autorais.

Esse tipo de análise e conclusão, além de não ser trivial, demandou práticas interdisciplinares, por meio de avaliações específicas em âmbito musical, contemplando técnicas relacionadas a harmonia, melodia e letra, além da expertise na interpretação da Lei dos Direitos Autorais.

Levando em consideração todos os elementos deste caso, pode-se dizer que a produção da prova pericial no campo dos direitos autorais é tão (ou mais) complexa quanto aquelas da área de propriedade industrial devido ao fato de envolverem expressões artísticas.

Para respostas a quesitos relacionados a talento e criatividade, não bastam somente conhecimentos relativos à propriedade intelectual, leis e doutrinas, mas também a expertise artística relacionada ao objeto do litígio.

O perito em direitos autorais pode ser considerado o agente que proporciona o esclarecimento imparcial, favorecendo a análise do magistrado, o qual nem sempre reúne os atributos artísticos, literários ou científicos suficientes para ter assertividade em suas decisões em matérias tão particulares.

## 4.2 PROVAS PERICIAIS ANULADAS

Partindo para uma avaliação em sentido oposto ao da perícia realizada corretamente, nesta etapa serão estudadas situações nas quais ocorreu a anulação da primeira prova pericial, seja por insuficiência técnica, equívocos do perito, laudo pericial mal elaborado, ou outras razões que eventualmente não atenderam à demanda de maneira correta.

### 4.2.1 Caso IV – *Software*

Trata-se de uma ação envolvendo *software*. O litígio ocorreu em função de alegação de infração relativa a um sistema de automação empresarial, no qual houve a utilização do mesmo código fonte.

A demanda foi proposta após uma parceria comercial não concretizada, na qual um ex-funcionário da autora desenvolveu sistema similar, a pedido da ré, que passou a comercializar o produto sem anuência do desenvolvedor original.

A autora, "Memoconta Engenharia", ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra a ré, "Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos

Eletrônicos Ltda", alegando contrafação de *software*, particularmente, em um programa denominado "MicroCash".

A ação teve início em 04/02/2005 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Vigésima Primeira Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo e encontra-se ainda em andamento na presente data.

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (STJ, 2018).

Após apresentação de petição inicial e citação da parte ré, esta se manifestou por meio de contestação e relato de parecer técnico de engenheiro especializado na área, contendo as suas oposições, alegando se tratar de sistema distinto, somado ao fato de ser similar a diversos outros no mercado, concluindo que a autora não possuía patente concedida nem registro de *software* junto ao INPI.

Em primeira instância, o magistrado definiu que não seriam necessárias outras provas além daquelas constantes nos autos e proferiu sentença favorável à autora.

A parte requerente interpôs recurso buscando majorar o valor da indenização por entender que este não era condizente com o proposto na petição inicial. Já a parte requerida recorreu por não estar de acordo com a perda da causa.

O processo regressou para uma nova fase de produção de provas, na qual uma perita em propriedade intelectual foi nomeada. Ocorreram duas etapas de produção de prova pericial, sendo ambas anuladas em instância superior.

Algumas situações particulares sucederam durante as perícias. Em uma delas a ré alegou que não comercializava mais o equipamento que embarcava o *software*, então a perita solicitou a fabricação exclusiva de um novo produto, o que não ocorreu e o laudo pericial foi produzido conforme informações já existentes nos autos somadas à uma vistoria em um protótipo feito pela autora.

Outro ponto controverso foi o fato de a perita ter se valido de auxiliares com conhecimento em informática para realizar a perícia, os quais foram escolhidos por conta própria, sem terem sido nomeados pelo magistrado e oficialmente reconhecidos no processo.

Após produção da prova pericial, a ré alegou falta de conhecimento técnico da perita e parcialidade, além do fato de ter realizado perícia em produto distinto do sistema, que efetivamente incorporava o *software*. Assim solicitou nova perícia, sem sucesso.

Novamente houve sentença favorável à autora, desta vez baseada no laudo pericial, reproduzindo todas as suas conclusões.

A ré, insatisfeita com a decisão, interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Com o intuito de que o Recurso Especial pudesse ser apreciado pelo STJ, interpôs Agravo de Instrumento, e enfim, nessa ocasião, o STJ determinou que assistia razão à Bematech, pois entendeu que o perito deveria reunir o conhecimento técnico adequado para realizar a perícia sem precisar se valer de auxiliares.

Diante de tal quadro, foi determinada a substituição da perita e nova produção de prova pericial.

O processo continua em tramitação até o momento, mas o fato de a empresa ré alegar que não possui mais nenhum equipamento ou sequer documentos relativos ao projeto e concepção do produto inicial, torna a prova pericial extremamente complexa. O próprio magistrado autorizou o novo perito a definir a melhor maneira de produzir a prova, ainda não iniciada.

Com relação aos eventos verificados no decorrer da produção da prova pericial anulada, a mesma mostrou-se equivocada em alguns pontos.

Primeiramente, não houve atendimento ao art. 466, parágrafo 2.º do CPC, não comunicando corretamente as partes e os assistentes técnicos para acompanhamento de algumas diligências realizadas.

Outro fato relevante foi a solicitação, por parte da perita, da atuação conjunta de outros profissionais técnicos, sem a autorização e nomeação pelo magistrado, contrariando o art. 475 do CPC, que confere apenas ao juiz a nomeação de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar, uma vez que todos os peritos envolvidos na realização de perícias complexas devem atender aos mesmos deveres e se sujeitarem às mesmas responsabilidades.

Mesmo havendo boa-fé, a ausência de conhecimento específico, somado a uma sucessão de eventos processuais indesejados fragilizou a prova.

O caso demonstra que o conhecimento técnico-científico é essencial ao perito, que deve atentar-se aos deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos,

sendo que apenas o conhecimento jurídico no âmbito da propriedade intelectual não assegura meio suficiente para apuração técnica em relação a equipamentos complexos, e casos dessa natureza.

#### 4.2.2 Caso V - Desenho Industrial

Trata-se de uma ação envolvendo suposta contrafação de desenho industrial da base de um ferro de passar roupas, depositado junto ao INPI sob número DI6601695-9, em 23/05/2006.

Foi proposta pelas empresas "Calor" e "Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda." contra "Electrolux do Brasil S/A".

Teve início em 29/10/2009 junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Décima Quarta Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e encontra-se suspensa por ordem do magistrado, até que haja trânsito em julgado do processo de nulidade junto à Justiça Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ARTIGO 145, § 2.º DO CPC. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL INABILITADO. SUBSTITUIÇÃO DO *EXPERT*. POSSIBILIDADE. ARTIGO 424, INCISO I DO CPC. PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM OS REQUISITOS E DIREITOS CONFERIDOS AO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR, 2012).

Quando da produção de prova pericial, houve nomeação de um perito com formação na área de *design*, no entanto, a ré requereu a substituição do *expert* sob o argumento de que esse não demonstrou a capacidade técnica e experiência em propriedade industrial. O pedido foi indeferido, levando a empresa a interpor Recurso de Agravo de Instrumento junto ao TJPR.

O Tribunal entendeu que assistia razão à Electrolux e deu provimento ao recurso, pois, apesar dos títulos apresentados pelo perito, os mesmos não indicavam que ele possuía a qualificação completa desejada para realizar a perícia técnica determinada. O relator do recurso destacou que a prova técnica envolvida era preponderantemente relacionada à análise dos produtos e dos desenhos industriais trazidos ao processo, principalmente quanto ao DI6601695-9 referente a

base do ferro de passar roupa. Os julgadores da 7.<sup>a</sup> Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, reconheceram o recurso e deram provimento ao pedido de nulidade pericial e substituição do perito.

A ré, Electrolux, impugnou não só a nomeação do perito, objeto do recurso citado, mas também de todos os demais peritos nomeados sob o argumento de que não tinham capacidade técnica para realizar a perícia.

Em paralelo, houve a tramitação de uma ação de nulidade do desenho industrial junto à Trigésima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que decidiu pela anulação do registro, fundamentada pelo laudo pericial juntado ao processo e pela manifestação da área técnica do INPI.

A perícia realizada perante a Justiça Federal foi decisiva para a nulidade do registro ao constatar a falta de originalidade e novidade de seu objeto. O trabalho pericial se baseou na análise de imagens, elaboração de quadros comparativos e seguiu a linha conceitual baseada na configuração visual global e perceptível, tanto sob o viés técnico, quanto sob o olhar de um usuário comum.

A decisão sofreu Recurso de Apelação em instância superior junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a qual foi julgada improcedente. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e encontra-se em fase de julgamento.

Este caso novamente reforça que uma formação técnica específica e a vivência em propriedade industrial devem fazer parte das atribuições necessárias para que o perito tenha condições de avaliar corretamente a demanda.

O próprio contraste das provas periciais produzidas em primeira instância junto às Justiças Federal e Estadual demonstram como temas similares podem ser interpretados de maneira diferente, conforme qualificação e experiência de cada perito.

#### 4.2.3 Caso VI – Patente

Trata-se de uma ação envolvendo um pedido de patente intitulado Sistema Estrutural para Construções Metálicas, depositado junto ao INPI sob número PI0504031-0, em 19/09/2005.

O autor, "Samuel Souto", ajuizou ação por infração de propriedade industrial contra a ré, "Kloeckner Metais Brasil S/A", por comercializar um sistema estrutural destinado a construções metálicas com perfis específicos.

O litígio originou-se após o autor ter firmado um acordo com um consórcio de empresas, entre elas a ré, para exploração da suposta invenção, no qual os valores devidos não foram pagos.

A ação teve início em 20/02/2009 junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Primeira Vara Cível de Ponta Grossa e encontra-se ainda em andamento na presente data.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DEFERIDA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ALEGADO USO INDEVIDO DE PATENTE. COMUNICAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ART. 431, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO PELO PERITO ÀS PARTES COM CURTA ANTECEDÊNCIA À DATA DA EFETIVAÇÃO DA PERÍCIA EM OUTRA CIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR, 2015).

Em fase de saneamento do processo, as partes apresentaram suas razões, entre elas, o autor alegou quebra de contrato e infração de sua propriedade intelectual e a ré justificou que já utilizava sistemas similares, reforçando que o pedido de patente do autor ainda não havia sido concedido.

Foi determinada a produção da prova pericial, uma vez que havia necessidade de averiguação técnica do sistema, comparação com o escopo de proteção patentário (reivindicações) e constatação (ou não) de infração.

Para este caso foram indicados 3 profissionais, sendo a primeira *expert* refutada em decorrência de impugnação dos honorários propostos, o segundo profissional declinou por não apresentar condições técnicas para atuar no caso e, finalmente, o terceiro perito aceitou o encargo.

No decorrer do seu trabalho, o perito deveria, por obrigação legal, informar às partes e os assistentes técnicos com antecedência (razoável) sobre a realização da perícia, que seria realizada em obras nas cidades de Cascavel e Ponta Grossa. No entanto, a data para a vistoria na primeira cidade foi comunicada com apenas 48 horas de antecedência, como seria necessário o deslocamento de mais de 400 km por parte dos assistentes, inviabilizaram-se suas participações.

Quanto à vistoria em Ponta Grossa, o perito não confirmou a realização da diligência, afirmando que "poderia acontecer por volta das 11 horas" (TJPR, 2015), impossibilitando que as partes acompanhassem os trabalhos periciais.

Tais atitudes denotam a importância da comunicação processual objetiva entre os envolvidos, considerando-se que a condução das vistorias sem a presença das partes viola o princípio do contraditório e ampla defesa.

A ré retratou que sem seu assistente técnico presente, as respostas dadas em laudo pericial seriam passíveis de incertezas.

Outro ponto controverso foi a afirmação de que haveria certa aproximação entre o perito e um dos assistentes técnicos. Tal fato acarreta em dúvida quanto ao compromisso ético do profissional, que deve prezar pela imparcialidade e neutralidade.

Em instância superior, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu pela nulidade da perícia, justificando a decisão na afirmativa de que a comunicação de início dos trabalhos periciais realizada com curta antecedência igualou-se à ausência integral de comunicação, evidenciado o desacerto da decisão de primeiro grau, que não reconheceu a justificativa como plausível.

Por esta razão, nova perícia foi realizada pelo mesmo profissional, desta vez segundo os critérios legais quanto aos procedimentos. Uma ação cautelar incidental ocorreu para procedimento de busca e apreensão de produtos a serem periciados em novas localidades e houve inclusão de outras empresas em polo passivo.

Novo laudo pericial foi apresentado, verificou-se concordância das partes rés e solicitação da autora para complementação pericial, o que foi indeferido.

A perícia realizada em três obras, em cidades diferentes, avaliou em detalhes o perfil metálico dos produtos e foi conclusiva em relação a não haver identidade entre eles, embora fossem similares, descrevendo suas características técnicas e apontando as diferenças existentes.

As conclusões foram as seguintes:

- O tipo de perfil possui ampla utilização;
- O produto produzido pelo Autor não apresenta qualquer diferenciação dos demais existentes no mercado há anos;
- O Descritivo do Sistema não forneceu proporções de medidas para permitir a diferenciação entre o produto desenvolvido pelo Autor e outros existentes;
- Ao realizar a medição das terças instaladas na Loja Balaroti, foram identificadas angulações diferentes em cada uma das partes inclinadas do enrijecimento trapezoidal da alma, o que permitiu concluir que não se trata de reprodução do produto produzido pelo Autor;
- O perfil projetado no projeto da Klabin é o mesmo utilizado na Loja Balaroti;
- Embora houvesse "semelhança bastante grande" entre os produtos vistoriados na obra em Cascavel e o produto desenvolvido pelo Autor, o



Descritivo do Sistema não apresentava medidas que permitissem a realização de exame de proporcionalidade (TJPR, 2019).

Tecnicamente, a prova pericial se mostrou clara e elucidativa em relação aos aspectos construtivos do sistema, contribuindo positivamente para o esclarecimento dos fatos.

Na esfera administrativa, o pedido de patente foi indeferido pelo INPI por não satisfazer os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Em sua sentença, baseada no indeferimento do pedido de patente e no laudo pericial, o magistrado declarou a ação improcedente e determinou que o autor arcasse com os custos processuais. O autor da ação recorreu da decisão e a ação encontra-se em tramitação em instância superior.

Este caso demonstra algumas situações que podem inviabilizar o trabalho pericial, ainda que realizado por profissional competente, as quais devem ser cuidadosamente observadas e evitadas: (i) a comunicação deficitária do perito com as partes e incertezas quanto as datas e horários; (ii) a realização de vistorias sem a presença dos assistentes técnicos; (iii) a falta de atenção aos procedimentos ordinários processuais; (iv) comportamento passível de questionamento pelas partes quanto a parcialidade ou omissão de informações.

Ética, organização e coerência quanto ao cumprimento do encargo, associados a cordialidade e objetividade durante uma vistoria, devem ser também levadas em consideração pelo profissional para direcionar o trabalho pericial.

#### 4.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Conforme o estudo dos casos e os ensinamentos contidos na parte teórica do presente trabalho, em uma associação de conhecimento confrontando-se teoria e prática, podem ser extraídas algumas lições relacionadas à importância da perícia judicial em propriedade intelectual, como ela ocorre, o que um perito nessa área deve saber (perfil do profissional) e quais os cuidados ele deve tomar para não cometer equívocos durante seu trabalho.

##### a. A importância da prova pericial

Quanto a importância da perícia judicial em propriedade intelectual, a análise dos casos retrata que dentre os vários tipos de provas judiciais produzidas, certas matérias necessitam da perícia judicial para o esclarecimento de temas particulares, desconhecidos do cidadão comum, tampouco dos juízes de direito, fazendo com que essa seja fundamental no esclarecimento dos fatos. Tal relevância ficou explicitada nos três primeiros casos, nos quais se verifica o peso dos apontamentos dos peritos nas decisões e sentenças proferidas.

Como poderiam haver melhores esclarecimentos em matérias tão particulares como um sistema de rastreamento, travamento e bloqueio veicular, ou relacionada a verificação de similaridade musical em publicidade televisiva, se não fossem pelos peritos envolvidos?

A comprovação desse tipo de evidência, como elemento fundamental no esclarecimento dos processos, se materializa na medida em que os juízes levaram em consideração os esclarecimentos periciais prestados. Uma análise comprobatória inversa, ratifica que a ausência deste tipo de prova tornaria mais complexo o deslinde das ações, havendo maior morosidade e sendo passível de interpretação equivocada por parte dos julgadores.

Outra questão que verifica a razoabilidade da prova pericial se evidencia na própria lei brasileira, especificamente no Código de Processo Civil, que retrata o assunto em diversos artigos. Seu texto contundente a respeito da prova pericial e do próprio perito deixa claro que o trabalho envolvido requer atenção especial devendo ser realizado dentro de suas determinações legais, comprovando a sua importância.

#### b. Como a prova pericial ocorre

Verificou-se que há um padrão nos casos estudados, todos seguem um mesmo rumo processual, iniciando pela petição inicial, passando pelas etapas de saneamento do processo até que a prova pericial seja definida. A partir desse momento, conforme abordado no estudo teórico do trabalho, deve haver um direcionamento da produção de tal prova conforme determinado no CPC. A figura 1 do presente trabalho resume estas etapas. Verificou-se que, de maneira geral, todos foram fiéis a este caminho.

As situações ocorridas, previstas nessa Lei, foram tratadas de maneira a obedecer o encaminhamento legal, seja em etapas mais simples, como a mera

recusa de um perito nomeado, pelo fato de não se encontrar apto para o trabalho (por variados motivos), até em conjunturas mais delicadas como a própria anulação da perícia.

Em em circunstâncias indesejadas, as partes não exitaram em apresentar recursos de maneira a adequar o andamento dos processos aos moldes legais tratados pelo CPC. Principalmente nos três últimos casos estudados verificou-se tal fato, isso ratifica que toda a etapa de produção da prova pericial deve ocorrer conforme delimitações legais.

Também foi possível observar o papel dos assistentes técnicos, por exemplo no último caso estudado (mas não restrito a esse), que elucidou exemplos de procedimentos periciais (particularmente exames), nos quais havia obrigatoriedade do acompanhamento presencial, novamente contrastando com informações teóricas do presente trabalho.

Quanto a tratativa relacionada à segunda perícia, descrita na etapa teórica, verificou-se que os três últimos casos demonstraram situações nas quais a primeira prova foi anulada, fazendo com que houvesse a necessidade de nova produção. Isso ocorreu por razões diferentes, desde o despreparo técnico do perito até equívocos cometidos que contrariaram o procedimento correto.

Em relação ao laudo, sendo a materialização da prova pericial, os casos estudados mostraram importantes trechos nos quais houve a possibilidade de verificação de esclarecimentos e conclusões importantes para os processos assertivos, delineando o ponto mais importante da etapa pericial.

#### c. O que um perito da área deve saber / perfil do profissional

Ao concluir a descrição dos casos estudados e revisar a teoria apresentada, é possível traçar um perfil do perito em propriedade intelectual.

De maneira a instruir magistrados, advogados e demais envolvidos na nomeação ou escolha assertiva do perito, além de possível contribuição direcionada a pesquisadores e demais interessados, foi elaborado o quadro resumo abaixo.

QUADRO 2 – PERFIL DO PERITO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.	Ter graduação em nível superior (ou ser versado) em área técnica específica e ter experiência prática com sólidos conhecimentos em propriedade intelectual
2.	Conhecer os termos e o desenrolar processual da produção da prova pericial obedecendo as diretrizes do Código de Processo Civil e demais leis relacionadas à perícia
3.	Possuir conhecimentos razoáveis sobre o objeto da perícia, ainda que parte desses sejam adquiridos ao longo do processo por meio de estudos, entrevistas, vistorias, etc.
4.	Ser versado nas técnicas utilizadas na avaliação dos ativos intelectuais de modo a compreender se os mesmos atendem aos requisitos de proteção intelectual
5.	Apresentar características pessoais específicas como clareza argumentativa, organização, boa comunicação verbal e escrita, interdisciplinaridade, concentração, foco, perspicácia, pontualidade e disciplina.

FONTE: Elaborado pelo autor (2020).

Trazendo uma contribuição do ponto de vista interpretativo do autor, o conteúdo do quadro elenca um apanhado de atributos desejáveis, tanto de ordem pessoal, quanto profissional, para a assertividade na produção da prova pericial em ações envolvendo propriedade intelectual.

O conteúdo proposto no quadro foi baseado na pesquisa realizada e não pretende ser taxativo ao determinar qualidades exclusivas ou um perfil obrigatório, entretanto elas podem ser levadas em consideração em situações específicas de nomeação do profissional.

#### d. Práticas assertivas dos peritos

Se por um lado existem determinações serem seguidas pelos peritos, por outro existem equívocos nos quais deve-se tomar cuidado para não cometer. Os casos estudados trouxeram ambas as situações.

Quanto às práticas assertivas, além de, implicitamente, extrair-se que os peritos dos três primeiros casos, conduziram os trabalhos seguindo as diretrizes do Código de Processo Civil, uma vez que não houve nulidade das perícias e nem alegações graves por parte das autoras, rés e magistrados, algumas análises podem ser feitas.

No caso I, observa-se que o perito esclareceu assunto complexo, utilizando linguagem simples e direta, conforme artigo 473, parágrafo primeiro do CPC. Também verificou-se que o mesmo possuía conhecimento na área de propriedade industrial, conseguindo elucidar a patenteabilidade da invenção de acordo com os requisitos de proteção elencados na Lei da Propriedade industrial.

Conforme Rocha (2013), a dificuldade existente em encontrar peritos que reúnam atributos técnicos e bons conhecimentos em interpretação de patentes é razoável. Mas no caso em questão, o perito reunia ambas as características e desempenhou um bom trabalho.

No caso II, a análise do trabalho do perito leva a uma conclusão similar. Em um contexto de outro ativo intelectual, o desenho industrial, o profissional mostrou-se versado na Lei 9.279/96 e estabeleceu os critérios técnicos de avaliação, determinando as semelhanças e diferenças existentes entre as embalagens, produzindo laudo contendo posição clarificadora sobre o tema.

A própria sentença de primeiro grau referiu-se ao laudo pericial como esclarecedor, enaltecendo a maneira como o trabalho foi conduzido e bem fundamentado.

No caso III, analogamente aos dois primeiros, verifica-se condução pericial satisfatória. Apresentando aspectos multidisciplinares, a perícia exigiu encorpado trabalho técnico, realizado por mais de um profissional, devido à complexidade do objeto de litígio, exaltada pelos pareceres técnicos antagônicos produzidos por profissionais renomados na área musical e do Direito.

Foi possível verificar o profissionalismo da perita ao requerer ao juiz a nomeação de mais um *expert* (versado em música) para auxiliá-la, fato que exemplifica positivamente a prática correta em situações específicas desta natureza.

Quanto ao laudo produzido, mencionado várias vezes na sentença, pode-se dizer que foi prova contundente para aclarar os fatos, sendo produzido em termos assertivos conforme verificado na parte teórica deste trabalho, especificamente no tocante às citações dos autores e das diretrizes do Código de Processo Civil.

e. Quais os cuidados o perito deve tomar para não cometer equívocos

Os três últimos casos retratam algumas situações nas quais peritos em propriedade intelectual devem ter cautela para não cometerem equívocos similares.

No caso IV, verifica-se que houve decisão incorreta da perita quanto a periciar um equipamento da autora, quando na verdade, o correto seria fazer tal inspeção em equipamento da ré. Mesmo não havendo má-fé, este tipo de situação não pode ser levado em consideração, pois a simulação do fato, por parte distinta,

não pode ser aceita como prova pericial, principalmente sem o consentimento da ré e do magistrado.

Quanto a incluir outros profissionais por conta própria, a perita infringiu os artigos 156 e 465 do CPC. O primeiro determina que o perito esteja legalmente cadastrado junto ao Tribunal ao qual tramita a ação e o segundo estabelece que o juiz é o responsável pela nomeação de peritos.

Verifica-se aqui um contraste entre os casos III e IV, com situações antagônicas em relação a inclusão de novos profissionais para auxiliar o perito principal.

Outra situação cautelosa reside no fato da perita ter realizado um dos exames periciais sem a presença dos assistentes técnicos de ambas as partes, incorrendo em infração ao artigo 466, parágrafo 2º do CPC. Resta claro que este tipo de demanda deve ser estritamente realizada conforme a referida lei.

No caso V, a questão fundamental não incorre necessariamente em tarefas equivocadas do perito, mas sim, no caso de não ter conhecimento técnico aliado à expertise em propriedade intelectual para exercer sua demanda de maneira esperada.

O fato da empresa ré impugnar veementemente a perícia, baseada no artigo 145, parágrafo 2.º do CPC, fazendo com que esta fosse anulada, e o perito substituído, corrobora para a comprovação de que o perfil desse profissional, conforme demonstrado no quadro 2, deve reunir atributos diversos, principalmente aliando a técnica profissional aos conhecimentos em propriedade intelectual.

O *expert* deve saber avaliar um ativo de propriedade intelectual em relação ao estado da arte de maneira a comprovar suas conclusões, baseado em elementos expressivos e conhecidos dos profissionais da área, de forma a não deixar dúvidas sobre o desenvolvimento do trabalho.

No caso VI, algumas situações revelam o que deve ser evitado ao realizar um procedimento pericial *in loco*. Ao não comunicar claramente a data, com antecedência suficiente para que houvesse tempo hábil de acompanhamento de ambas as partes e ao fazer a vistoria inicial sem a presença dos assistentes técnicos, o perito infringiu o artigo 466, parágrafo 2º do CPC, o qual assegura tais direitos.

Por essas razões a primeira perícia foi anulada em instância superior, fazendo com que houvesse uma nova etapa de produção da prova pericial, a qual

transcorreu corretamente e o laudo foi produzido com argumentação condizente, demonstrando embasamento técnico adequado.

Isso demonstra que, não basta ao perito deter os conhecimentos necessários, se o mesmo não seguir o procedimento rigorosamente conforme determina a lei, especificamente o Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da perícia, incorrendo em retrabalho, morosidade e até em nomeação de outro profissional.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta sessão tem o propósito de transcorrer sobre aspectos centrais da pesquisa realizada, tanto em termos de conhecimentos obtidos, quanto em relação ao objetivo proposto.

Primeiramente foi demonstrado que os ativos de propriedade intelectual são materializações jurídicas de intangíveis oriundos do intelecto humano. Dividem-se em diferentes tipos, entre eles, marcas, patentes, desenhos industriais, *trade dress*, obras artísticas, literárias e científicas, cada qual contendo particularidades legais de aplicação e proteção. Em havendo o direito de titularidade e exclusividade, podem ser objeto de contestação ou utilização indevida por terceiros, dando origem a situações de conflito, muitas vezes solucionadas por meio do ajuizamento de demandas judiciais.

Verificou-se que a prova pericial é um dos possíveis meios de esclarecimento processual, tido em algumas circunstâncias como essencial na elucidação da lide, principalmente em ações que envolvem conhecimentos específicos como o caso de interpretação de patente de equipamento eletrônico complexo ou mesmo avaliação de infração de direitos autorais de obra musical.

Ficou demonstrado que o trabalho de produção da prova pericial deve ser realizado por profissional de confiança do juiz, dotado de características específicas e conhecimentos técnicos apropriados ao objeto da ação, sendo primordial o fato de ser versado em propriedade intelectual. Nessa seara, deve-se observar que o *expert* não é um profissional necessariamente com formação jurídica, assim o mesmo deve observar atentamente o desenvolvimento do seu trabalho sob a ótica do Direito, de maneira a respeitar a legislação tanto no ponto de vista da análise técnica, ao

produzir o laudo pericial, quanto do modo comportamental, ao realizar o trabalho pautado pelo que determina o Código de Processo Civil, principalmente no tocante às diretrizes da produção da prova pericial e das atribuições do perito.

O *expert* deve tomar certos cuidados ao conduzir ações de ordem prática, como entrevistas e vistorias (quando necessárias), além de relatar todos os procedimentos realizados, de maneira clara, concisa e esclarecedora.

Em relação ao laudo, definiu-se que este é a materialização da prova pericial, objeto relevante no processo pois, por seu intermédio, o Tribunal pode valer-se das conclusões nele transcritas para emitir decisão. Em uma abordagem assertiva pode pautar entendimentos do magistrado e contribuir com o deslinde da ação, por outro lado, se for mal redigido, pode causar dúvidas, divergências, chegando até ao ponto de ser anulado, trazendo morosidade e retrabalho ao processo.

Quanto ao estudo dos casos, ficaram ratificados alguns apontamentos das leis e doutrinas sobre o trabalho do perito, bem como de suas características e contribuições. Procurou-se demonstrar diferentes situações nas quais a prova pericial foi relevante, quer seja de maneira positiva ou negativa.

Os três primeiros casos trataram de situações em que a condução da prova pericial foi realizada de maneira esperada, expondo a ressonância entre o perito e o magistrado no que concerne a elucidação dos fatos e esclarecimentos acerca de matéria singular. A perícia realizada de acordo com uma metodologia apropriada, nos moldes definidos pelo Código de Processo Civil, corretamente desenvolvida, foi significativa nos processos, auxiliando o magistrado, provendo celeridade e assertividade no julgamento da causa.

O estudo dos três casos seguintes demonstrou que há certos cuidados a serem observados por parte do perito, os quais, em não praticados, podem contribuir negativamente, levando à nulidade da prova pericial. Entre esses, podem ser citados por exemplo, o fato de não definir data e horário da perícia com antecedência necessária, a realização de vistorias sem a presença dos assistentes técnicos das partes, o envolvimento de terceiros para auxílio técnico sem o consentimento do juiz e das partes, etc.

Comprovou-se que o conhecimento técnico deve caminhar junto com o domínio na área de propriedade intelectual, primordialmente levando-se em consideração o ativo envolvido, pois são complementares na produção da prova pericial desta natureza. Os casos demonstraram que são frequentes as impugnações ao trabalho do



perito, levando à nulidade da prova, quando apenas uma das aptidões é atendida. Muitas vezes, equivocadamente, tais nomeações ocorrem, seja pela falta de profissionais disponíveis, despreparo dos mesmos ou desconhecimento de tal condição pelo magistrado ao demandar o encargo.

Percorreu-se esse caminho para desvendar questões sobre a produção da prova pericial em processos de propriedade intelectual, trazendo elementos práticos e teóricos no sentido de esclarecer sua função e expor sua execução, trazendo uma noção do perfil profissional recomendado para atuação em demandas dessa natureza.

Outras interpelações abrangendo determinados detalhes técnicos ou ativos intelectuais específicos podem ainda serem realizadas em demandas futuras, enriquecendo a temática.

Uma opção de continuidade pode ser verificada por meio de pesquisas contemplando estudos quantitativos de casos e/ou decisões judiciais, por exemplo levantando um percentual de sentenças que mencionaram as conclusões periciais.

Um ponto a ser desenvolvido pode versar sobre a metodologia empregada pelo perito durante a produção da prova pericial, fazendo um levantamento das atividades realizadas e do material utilizado por diferentes profissionais.

Outra aprendizagem pode ser obtida por meio de uma avaliação da evolução temporal da prova pericial, contrastando ações judiciais antigas com outras mais recentes, traçando um paralelo entre as questões que foram alteradas e de como foi sua evolução em sendo o caso.

## REFERÊNCIAS

- AGUILLAR, Rafael S. S. R. A nova disciplina da prova pericial no Código de Processo Civil de 2015 e seu Impacto nos litígios de propriedade intelectual – parte II. **Revista da ABPI**, n.141, p.21-37, mar./abr. 2016.
- ALBERTO, Valter Luiz Palombo. **Perícia contábil**. São Paulo: Atlas, 2009.
- ALBERTO FILHO, Reinaldo Pinto. **Da perícia ao perito**. Niterói: Impetus, 2008.
- ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004.
- ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; OLIVEIRA, Simone Gomes de; PANNO, Marcia. **Perícia ambiental**. Rio de Janeiro: Thex, 2000.
- ALVES, Enio Gomes. **A percepção dos contadores sobre a importância da perícia contábil nas decisões judiciais**. 27p. Artigo (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2011.
- AVELINO, Murilo T. **O controle judicial da prova técnica e científica**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.
- BARBOSA, Denis B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2019.
- BARBOSA, Denis B. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade\\_dress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf)>. Acesso em: 15 set. 2019.
- BITTAR, Carlos A. **Direito de autor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Curso geral de propriedade intelectual à distância** - DL 101P BR. 2014.
- BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Institucional**. 2019. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/acesso-a-informacao/Portal/sobre/estrutura>>. Acesso em: 16 set. 2019.
- BRASIL. Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 08 jun. 2019.
- BRASIL. Lei n.º 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm)>. Acesso em: 08 jun. 2019.

BRASIL. Lei n.º 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm)>. Acesso em: 08 jun. 2020.

BRASIL. Decreto n.º 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 21 jun. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1098626 RJ 2008/0241151-0. Relator: Min. Sidnei Beneti. Julgamento: 13/12/2011. Órgão Julgador: 3.ª Turma. Publicação: DJ 29/02/2012. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1156661&num\\_registro=200802411510&data=20120628&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1156661&num_registro=200802411510&data=20120628&formato=PDF)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp 1161233 SP 2017/0216648-9. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 05/10/2017. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=77046653&tipo\\_documento=documento&num\\_registro=201702166489&data=20171005&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=77046653&tipo_documento=documento&num_registro=201702166489&data=20171005&formato=PDF)>. Acesso em: 16 maio 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 05/06/2018. Órgão Julgador: 3.ª Turma. Publicação: DJe 08/06/2018. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1719315&num\\_registro=201701507256&data=20180608&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1719315&num_registro=201701507256&data=20180608&formato=PDF)>. Acesso em: 16 maio 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula 7: A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL**. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/VerbetesSTJ\\_asc.pdf](http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

BUSTAMANTE, Rogério Silva de. **A prova pericial de engenharia no processo cível**: fundamentos e prática. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

CAMPOS, Antônio Carlos de; DENIG, Edmila Adriana. Propriedade intelectual: uma análise a partir da evolução das patentes no Brasil. **Revista Faz Ciência**, v.13, n.18, jul./dez. 2011.

CHAVES, Antônio. **Criador da obra intelectual**. São Paulo: LTr, 1995.

CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CONPEJ). **Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil**. Rio de Janeiro, 2010.

DANIEL, Denis A. Litígios envolvendo conjunto-imagem (“trade dress”) no Brasil. **Migalhas**, 25 out. 2006. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI31773,91041-Litigios+envolvendo+conjuntoimagem+trade+dress+no+Brasil>>. Acesso em: 15 set. 2019.

DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. **Curso de direito processual civil**: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10.ed. Salvador: JusPODIVM, 2015. v.2.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. APC 20070110158784 DF 0032716-67.2007.8.07.0001. Relator: Maria Ivatônia. Julgamento: 21/11/2018. Órgão Julgador: 5.<sup>a</sup> Turma Cível. Publicação: DJE: 30/11/2018. Pág.: 276/281. Disponível em: <[https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoid=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=buscaLivre2&buscaPorQuery=1&baseSelecionada=BASE\\_ACORDAOS&filtroAcordaosPublicos=false&camposSelecionados=%5bESPELHO%5d&argumentoDePesquisa=&numero=0032716-67.2007.8.07.0001&tipoDeRelator=TODO&dataFim=&indexacao=&ramoJuridico=&baseDados=%5bTURMAS\\_RECURSAIS,%20BASE\\_ACORDAOS\\_IDR,%20BASE\\_TEMAS,%20BASE\\_ACORDAOS,%20BASE\\_INFORMATIVOS%5d&tipoDeNumero=Processo&tipoDeData=DataPublicacao&ementa=&filtroSegredoDeJustica=false&desembargador=&dataInicio=&legislacao=&orgaoJulgador=&numeroDaPaginaAtual=1&quantidadeDeRegistros=20&totalHits=1](https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoid=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=buscaLivre2&buscaPorQuery=1&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&filtroAcordaosPublicos=false&camposSelecionados=%5bESPELHO%5d&argumentoDePesquisa=&numero=0032716-67.2007.8.07.0001&tipoDeRelator=TODO&dataFim=&indexacao=&ramoJuridico=&baseDados=%5bTURMAS_RECURSAIS,%20BASE_ACORDAOS_IDR,%20BASE_TEMAS,%20BASE_ACORDAOS,%20BASE_INFORMATIVOS%5d&tipoDeNumero=Processo&tipoDeData=DataPublicacao&ementa=&filtroSegredoDeJustica=false&desembargador=&dataInicio=&legislacao=&orgaoJulgador=&numeroDaPaginaAtual=1&quantidadeDeRegistros=20&totalHits=1)>. Acesso em: 16 maio 2020.

FREITAS, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. Metodologia de análise de decisões. **Universitas Jus**, Brasília, n.21, p.1-17, jul./dez. 2010. Disponível em: <[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4318159/mod\\_resource/content/1/metodologia%20de%20analise%20de%20deciso.es.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4318159/mod_resource/content/1/metodologia%20de%20analise%20de%20deciso.es.pdf)>. Acesso em: 02 maio 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOOG, Wilson A. Z. **Tricotomia contábil & sociedades empresariais**. Curitiba: Juruá, 2005.

JAPIASSU, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

JUNGSMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação**: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei da propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Prova e convicção**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

MARQUES, José Frederico. **Manual de direito processual civil**. Campinas: Bookseller, 1997.

MARTINS, Samir José Caetano. **A prova pericial civil**. Salvador: JusPodivm, 2008. v.1.

OMPI. **Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual**, assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967; Artigo 2, § viii.

OLIVEIRA, Emerson Ademir Borges de; OLIVEIRA, Ademir de. A prova pericial contábil e os crimes fiscais. **RDIET**, Brasília, v.12, n.1, p.391-415, jan./jun. 2017.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Ag PR 947302-7 (Acórdão). Relator: Victor Martim Batschke. Julgamento: 13/11/2012. Órgão Julgador: 7.<sup>a</sup> Câmara Cível. Publicação: DJ: 1001 05/12/2012. Disponível em: <<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11382361/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-947302-7>>. Acesso em: 16 maio 2020.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Ag PR 1256284-0 (Acórdão). Relator: Victor Martim Batschke. Julgamento: 10/02/2015. Órgão Julgador: 7.<sup>a</sup> Câmara Cível. Publicação: 27/02/2015. Disponível em: <<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11841646/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1256284-0>>. Acesso em: 16 maio 2020.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. APL 11710793 (Acórdão). Relator: Luiz Antônio Barry. Julgamento: 15/03/2016. Órgão Julgador: 7.<sup>a</sup> Câmara Cível. Publicação: DJ 1769 30/03/2016. Disponível em: <<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12118364/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1171079-3#>>. Acesso em: 15 maio 2020.

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Sentença Conjunta PR 0014128-35.2009.8.16.0019. Magistrada: Daniela Flavia Miranda. Órgão Julgador: 1.<sup>a</sup> Vara Cível. Publicação: 16/08/2019. Disponível em: <[https://projudi.tjpr.jus.br/projudi\\_consulta/arquivo.do?\\_tj=8a6c53f8698c7ff7e57a8effb7e252198edfaa34abbf05e6628807eadaf8d25de9dd0b0b975d50f7](https://projudi.tjpr.jus.br/projudi_consulta/arquivo.do?_tj=8a6c53f8698c7ff7e57a8effb7e252198edfaa34abbf05e6628807eadaf8d25de9dd0b0b975d50f7)>. Acesso em: 10 jun. 2020.

PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. **Direitos autorais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

ROCHA, Fabiano de Bem da. **Novos temas de processo civil na propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Kazsnar Leonardos, 2013. Disponível em: <[https://www.kasznarleonardos.com.br/files/Novos\\_Temas\\_de\\_Processo\\_Civil\\_na\\_Propriedade\\_Industrial.pdf](https://www.kasznarleonardos.com.br/files/Novos_Temas_de_Processo_Civil_na_Propriedade_Industrial.pdf)>. Acesso em: 11 abr. 2020.

SÁ, Antônio Lopes de. **Perícia contábil**. São Paulo: Atlas, 2007.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito de marcas e da propriedade industrial**. Campinas: Servanda, 2013.

SERRA NEGRA, Carlos Alberto; SERRA NEGRA, Elizabete Marinho; PIRES, Marco A. Amaral; REXENDE FILHO, Nourival de Souza; Lage, Walmir M. Metodologia de elaboração de um laudo contábil. In: CBC, 17., 2004, Santos. **Anais...**, Santos, 2004. Disponível em: <<https://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=article&op=view&path%5B%5D=459&path%5B%5D=262>>. Acesso em: 12 jul. 2020.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo: Tinoco Soares, 2004.

TALAMINI, Eduardo. Perito consensual. **Migalhas**, 11 mar. 2016. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/235546/perito-consensual>>. Acesso em: 08 maio 2020.

TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

TORNAGHI, Hélio. **Instituições de processo penal**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1978. v.4.

VANIN, Carlos E. Propriedade intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua importância. **JusBrasil**, 2016. Disponível em: <<https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>>. Acesso em: 16 dez. 2018.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. **Curso avançado de processo civil**: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 14.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v.1.

WIPO. **What is intellectual property?** 2004. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)>. Acesso em: 15 set. 2019.

ZARZUELA, José Lopes; THOMAZ, Pedro Lourenço; MATUNAGA, Minoru. **Laudo pericial**: aspectos técnicos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

**ANEXO – JULGADOS**

**CASO I:**

**AUTOS: 0023676-95.2006.8.07.0001 - 7ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - TJDFT**

**PARTE AUTORA: MAXILOCK**

**PARTE RÉ: AUTOTRAC**

**ATIVO: PATENTE**





**Órgão** : 5ª TURMA CÍVEL  
**Classe** : APELAÇÃO CÍVEL  
**N. Processo** : **20070110158784APC**  
(0032716-67.2007.8.07.0001)  
**Apelante(s)** : AUTOTRAC COMERCIO E  
TELECOMUNICACOES SA E OUTROS  
**Apelado(s)** : OS MESMOS  
**Relatora** : Desembargadora MARIA IVATÔNIA  
**Acórdão N.** : 1140547

### **E M E N T A**

**APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PATENTE. PRECEITO COMINATÓRIO E REPARAÇÃO DE DANOS. PATENTE DECLARADA NULA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO INDEVIDA E USURPAÇÃO DE PROJETO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO LEGAL. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.**

1. Nos termos do art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010, II a IV do CPC/2015), para que o recurso preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juiz, contendo os nomes e a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e as razões do pedido de reforma, além do pedido de nova decisão.

2. No caso, apesar de terem sido interpostos recursos de apelação que apresentam razões comuns - embora externados em peças separadas protocoladas em cada um dos processos, que possuem identidade, se encontram apensados e foram julgados conjuntamente por sentença única -, é possível extrair

claramente o direcionamento do inconformismo segundo o objeto de cada uma das demandas. Inclusive no tocante à questão específica argüida pelo autor em preliminar, consta nitidamente que a pretensão de reforma da sentença para acolhimento do pedido formulado em reconvenção refere-se apenas ao Processo 2006.01.1.008144-9, no qual foi efetivamente apresentada, não havendo, portanto, a alegada interposição equivocada de recurso em processo diverso. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento.

3. Depreende-se que entre os anos de 2002 a 2004 a autora (Maxilock), a requerida (Autotrak) e uma terceira empresa (Randon/Jost) estabeleceram uma "parceria" verbal para colocar no mercado um "produto" denominado "Kit 5ª Roda Inteligente", formado a partir da conjunção de utilidades provenientes individualmente das três empresas: a) a Maxilock forneceria o dispositivo de travamento desenvolvido; b) a Randon ficaria encarregada comercializar a trava que seria instalada no componente de acoplamento ("Quinta-Roda") fabricado pela Jost; c) a Autotrak forneceria o serviço comunicação de dados via satélite para que fosse possível o rastreamento e comando remoto do acionamento do acessório. Consta dos autos que essa "parceria" para fornecimento e comercialização do composto denominado "kit 5ª Roda Inteligente" foi posteriormente desfeita. Em razão disso a Maxilock e a Randon seguiram com a comercialização independente dos produtos "5ª Roda Inteligente" e "Autotrava", e por outro lado a Autotrak com um acessório próprio de trava automotiva desenvolvido para ser operado via satélite, denominado "Comando de Desengate Eletrônico" ("CoDE"), compatível com veículos equipados com o seu sistema de comunicação.

4. No tocante à proteção conferida pela propriedade industrial, é certo que a Lei 9.279/1996 confere ao titular da patente o privilégio de exploração da invenção. No caso, o pedido de patente referido pela autora - "sistema de tranca eletromecânica" (PI9901143-3) - foi protocolado em 31/03/1999. A carta de concessão, após uma série de embaraços, foi

concedida em 19/12/2006. No entanto, essa patente foi posteriormente invalidada administrativamente pelo INPI, conforme decisão publicada em 22/09/2009, sendo a nulidade mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do processo 2009.51.01.812091-0, atualmente transitado em julgado.

5. Desse modo, conforme consignado em sentença, o próprio invento, embora inicialmente patenteado, está infirmado diante da anulação da patente anteriormente concedida, cujo pronunciamento desconstitutivo foi mantido judicialmente.

6. Além disso, as provas produzidas corroboram a conclusão da sentença no tocante à ausência similaridade entre os produtos ("5ª Roda Inteligente" e "CoDE"), contrariando a tese da autora no que diz respeito à alegada usurpação de conhecimento e apoderação de mercado. A especificidade da matéria exigia a produção de prova pericial para averiguação técnica da identidade ou não dos equipamentos descritos na inicial, e apesar do inconformismo da parte autora, a perícia realizada foi categórica a esse respeito. Conforme consignado pela perícia, os produtos em questão apenas possuem a mesma concepção tecnológica, que é baseada em um solenóide - qualquer dispositivo formado por uma bobina de fio que, quando percorrida por uma corrente elétrica, cria um campo magnético que produz uma força física, gerando energia mecânica - cuja formulação está compreendida no denominado "estado da técnica" - conjunto de informações de conhecimento público anterior -, apresentando, contudo, variações construtivas e métodos de aparelhagem e de operação distintos. Destacou-se ainda que essa concepção de funcionamento é utilizada em vários outros dispositivos e equipamentos, inclusive no próprio ramo automotivo, sendo que, na hipótese dos autos, foi conjugada com outros mecanismos para fins de aplicação específica no travamento de quinta roda de caminhão trator em semi-reboque. Desse modo, além de não haver patente válida, a prova técnica produzida foi categórica quanto à inexistência reprodução e usurpação de projeto.

7. Apesar do inconformismo da autora, o perito logrou justificar tecnicamente todas as constatações, seguindo o direcionamento e atendendo rigorosamente a todos os quesitos deferidos pelo Juízo, elucidando as questões conceituais e técnicas relacionadas à propriedade industrial e realizando o cotejo efetivo entre os dispositivos, não havendo se falar em contradição, fragilidade da perícia, incapacidade do perito ou desvio em sua atuação. É importante destacar que essas foram as mesmas conclusões da perícia judicial realizada no processo de anulação da patente - Processo 2009.51.01.812091-0, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região -, tanto no que diz respeito à formulação dos produtos, a partir da "utilização de um sistema de conhecimento e de notório uso", como no seu comparativo e emprego. Dessa forma, tratando-se de matéria que exige solução eminentemente técnica, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial, que se revela como elemento probatório convincente.

8. Não havendo, em definitivo, patente válida, inexistente configuração de contrafação ou usurpação de propriedade inventiva a ensejar o acolhimento da pretensão objetivando a proibição de fabricação e comercialização de produto que não é objeto de patente, e, igualmente, quanto à pretendida reparação, afastando-se ainda a alegada reprodução e usurpação de projeto.

9. É certo que a pessoa jurídica também pode experimentar dano moral, consoante enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O dano, nesse caso, decorre do atingimento da sua honra objetiva, servindo a reparação como forma de compensação pelo prejuízo causado, atenuando o abalo à sua reputação, ao seu nome ou à sua credibilidade perante terceiros. Contudo, para haver indenização por dano moral sofrido pela pessoa jurídica, este deve ser efetivamente demonstrado, consoante estabelece o Enunciado 189 aprovado na III Jornada de Direito Civil, que dispõe: "*189 - Art. 927: Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser*

*devidamente demonstrado".*

10. No caso, consoante consignado em sentença, apesar da postura comercial agressiva assumida pela autora, com panfletagem e envio de e-mails objetivando promover o seu produto em detrimento do produto da requerida, esta não logrou comprovar ofensa à sua honra objetiva, demonstrando concretamente a configuração do alegado abalo em sua posição comercial, a perda efetiva de receita, de clientela ou ainda de espaço no reduzido mercado de fornecimento do seu produto, que se destina apenas cavalos mecânicos equipados com sistemas de comunicação da Autotrak, enfim, não há fato ou prova específica de dano real causado à sua imagem, conceito e boa fama.

11. A má-fé não pode ser presumida, exigindo para a sua configuração a existência de manifesto e irrefutável desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do art. 17 do CPC/1973, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda que se apresentava como regular dentro da perspectiva da autora da ação, bem como da postura adotada em seu curso na defesa vigorosa do direito almejado, especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação da autora às penas pela litigância de má-fé.

12. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o recurso da ré. Desprovido recurso da autora.

## **A C Ó R D ã O**

Acordam os Senhores Desembargadores da **5ª TURMA CÍVEL** do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, **MARIA IVATÔNIA** - Relatora, **ANGELO PASSARELI** - 1º Vogal, **SEBASTIÃO COELHO** - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador **SEBASTIÃO COELHO**, em proferir a seguinte decisão: **CONHECER DOS RECURSOS. REJEITAR PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE MAXILOCK E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE AUTOTRACK. UNÂNIME.**, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília(DF), 21 de Novembro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

**MARIA IVATÔNIA**

Relatora

## RELATÓRIO

Adoto, em parte, o relatório da sentença:

***“Autos nº 2006.01.1.008144-9***

*Cuida-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, rito ordinário, ajuizada em 30/1/2006 por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor da AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos.*

*A parte autora alega que em razão da expertise de seu representante legal, Emílio Dalçoquio Neto, foi desenvolvido um equipamento de segurança para veículos de grande porte, denominado “Kit 5ª Roda Inteligente”, que impede que o caminhão seja desconectado manualmente de seu reboque, o que evita diversos furtos e roubos das cargas transportadas.*

*Segundo menciona, em 2003 uniu-se a outras duas empresas: o Grupo Randon e a requerida, Autotrak. Desta aliança surgiu o produto que juntava a expertise das três: a 5ª roda, fabricada pela Randon/Jost, a trava inteligente desenvolvida pelo autor e o sistema de rastreamento de veículo via satélite a cargo da requerida.*

*Também narra que após diversos aprimoramentos e testes do produto a requerida passou a comercializar individualmente o produto desenvolvido pelas três empresas, em nítida má-fé comercial, alterando, inclusive, o nome do produto para “Code”.*

*Consigna que realizou o pedido e obteve o registro da patente da sua invenção no INPI.*

*Em virtude desses fatos, busca a declaração de existência de relação jurídica comercial havida entre as partes, atinente à união de expertises comerciais para exploração em conjunto do produto desenvolvido, assim como a indenização pelo rompimento unilateral do negócio pela requerida.*

*Pleiteia, ao final, a) a declaração da existência da relação jurídica entre as partes; b) a fixação de indenização pela usurpação da ideia concebida; c) lucros cessantes e d) dano moral.*

*A inicial foi instruída com os documentos de fls. 17-240, dentre eles procuração e guia de custas iniciais.*

*Foi ordenada emenda à inicial, fl. 242 e contra essa decisão foram*

*interpostos embargos declaratórios (fls. 244-247), rejeitados nos termos do ato de fls. 249-250.*

*Emenda realizada, fl. 257, e recebida, fl. 259, a qual requereu o arbitramento de R\$ 1.000.000,00 para os danos materiais sofridos, mil salários mínimos a título de danos morais e lucros cessantes no valor de 10% sobre todas as vendas líquidas auferidas pela demandada pelo produto "Code".*

*Citada, a parte ré apresentou contestação, reconvenção e documentos variados (fls. 300-616).*

*Na peça defensiva não agita questões preliminares. No mérito, informa que o autor não obteve definitivo êxito no requerimento de patente do sistema de tranca desenvolvido e que de fato houve comunhão de esforços entre as partes, mas o projeto comercial não prosperou.*

*Alega que o autor, em sítio eletrônico por ele mantido, começou a ensinar como desatrelar e roubar o veículo não possuidor do "Kit 5ª Roda Inteligente", em flagrante represália ao desfazimento da parceria anteriormente firmada. Aduz que desenvolveu equipamento de segurança distinto daquele antevisto pelo autor, conforme conclusões do INPI.*

*Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que o produto por ela comercializado não guarda correspondência com o referido pela autora.*

*Em sede reconvenção afirma que a reconvinde desenvolveu produto não aceito no mercado em virtude de seu alto custo e que após o ter desenvolvido produto de grande aceitabilidade, a reconvinde passou a denegrir sua imagem no mercado, razão pela qual postula reparação por danos morais no valor de R\$ 100.000,00.*

*Custas da reconvenção às fls. 626-627.*

*Novos documentos juntados pela autora às fls. 633-644 e 650-611, em especial a carta de patente de sistema de tranca eletro-mecânica (fl. 633).*

*Réplica à contestação e resposta ao pedido reconvenção às fls. 645-661 e 662-669, onde a defendente afirma, em resumo, que estão ausentes os pressupostos para sua responsabilização civil.*

*À fl. 671 foi certificada a intempestividade da réplica e à fl. 673 foi ordenado o desentranhamento da referida peça dos autos, mantendo-se apenas os documentos que a acompanharam.*

*Réplica da reconvinde às fls. 683-686.*

*Em fase de especificação de provas, a autora requereu a produção de*



*perícia técnica e a colheita de prova oral (fls. 696-697 e 756-757), esta última também requerida pelo réu (fls. 698 e 762-763).*

*A audiência de conciliação ocorreu da forma atermada à fl.710, mas as partes não transacionaram.*

*A autora juntou parecer técnico às fls. 714-742.*

*Foi ordenada a suspensão da marcha processual para tentativa de composição amigável da lide (fl. 710), mas a providencia não surtiu o efeito esperado (fl. 753).*

*Petição e documentos da parte ré, fls. 784-899, requerendo a suspensão do feito até decisão final processo que tramita perante a 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que discute a validade da patente do produto discutido nestes autos.*

*O pedido foi indeferido (fl. 890).*

*A ré apresentou memoriais escritos às fls. 914-921 e a autora às fls. 927-932.*

*Assim instruídos, vieram os autos conclusos para prolação de sentença (fl. 938).*

#### ***Autos nº 2007.01.1.015878-4***

*Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, também em curso pelo procedimento comum ordinário, ajuizada em 14/2/2007 por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor da AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos.*

*A parte autora alega que em razão da expertise de seu representante legal, Emílio Dalcóquio Neto, foi desenvolvido um equipamento de segurança para veículos de grande porte, o produto denominado "Kit 5ª Roda Inteligente", que impede que o caminhão seja desconectado manualmente de seu reboque, o que evita diversos furtos/roubos a cargas transportadas.*

*Segundo menciona, em 2003 uniu-se a outras duas empresas: a Randon e a requerida, Autotrac, sendo que desta aliança surgiu o produto que juntava a expertise das três: a 5ª roda, fabricada pela Randon/Jost, a trava inteligente desenvolvida pela autora e o sistema de rastreamento de veículo via satélite da requerida.*

*Também narra que após diversos aprimoramentos e testes do produto a requerida passou a comercializar individualmente o produto desenvolvido pelas três empresas, em nítida má-fé comercial, alterando, inclusive, o*

*nome do produto para Code.*

*Registra que por esses fatos ajuizou ação declaratória de existência da relação jurídica em trâmite neste juízo contra a mesma demandada.*

*Aduz ter obtido o certificado de patente do produto objeto da lide junto ao INPI, registrado sob o nº PI 9901143-3. Desta maneira, afirma que a ré deve ser impedida de comercializar o sistema de tranca eletro-mecânica, porque viola de forma direta seus direitos.*

*Após tecer arrazoado jurídico pleiteia antecipação dos efeitos da tutela para que a ré se abstenha a fabricar ou comercializar o sistema de tranca eletro mecânica 5ª Roda Inteligente sob o nome de Code, assim como a busca e apreensão destas mercadorias porventura em posse do réu. Ao final, postula a confirmação dos efeitos da tutela antecipada.*

*A inicial foi instruída os documentos de fls. 12-29, dentre eles procuração e guia de custas iniciais.*

*Ordenada emenda à inicial, fl. 33, esta foi atendida às fls. 36-289.*

*Antecipação da tutela indeferida às fl. 290 e 861.*

*Citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (fls. 332-400).*

*Não agita questões preliminares.*

*Prefacialmente requer a suspensão do feito até julgamento final da ação sobre o pedido de nulidade da patente registrada sob o nº PI 9901143-3 do produto objeto da lide.*

*No mérito, informa que ingressou com pedido de nulidade da patente concedida ao autor junto ao INPI, haja vista ser o produto litigioso uma falsa invenção.*

*Por fim pugna pela improcedência dos pedidos autorais.*

*Réplica às fls. 402-407.*

*Em fase de especificação de provas, a autora requereu produção de perícia colheita de prova oral (fl. 41).*

*Quesitos da parte autora, fls.414-415 e da ré, fls. 418-422.*

*A audiência de conciliação ocorreu da forma atermada à fl. 440, mas as partes não transigiram.*

*A autora juntou aos autos parecer técnico de fls. 449-512.*

*Foi suspenso o curso do processo para tentativa de composição extrajudicial, mas ela restou infrutífera (fl. 731).*

*Petição e documentos da parte ré, fls. 553-577, informando a declaração de nulidade da patente na qual está embasada a pretensão cautelar.*

*Prova pericial deferida, à fl. 861, com nomeação do perito Leonardo Berges*

*Bento contra o qual foi oposta exceção de suspeição (fls. 885-895).*

*Resposta à exceção às fls. 903-923.*

*Exceção indeferida à fl. 925.*

*Agravo de instrumento às fls. 998-1005, não provido pelo Tribunal, fls. 1019-1021.*

*Parecer técnico acostado pela ré, às fls. 1032-1088.*

*Em virtude da informação de que o perito não possuía capacidade técnica para elucidar todas as questões suscitadas foi nomeado novo especialista (fls. 1096, 1102, 1107, 1335 e 1384).*

*O novo laudo pericial foi juntado às fls. 1424-1494.*

*As partes se manifestaram às fls. 1499-1529 e 1533-1567.*

*Memoriais da ré às fls. 1578-1585 e da autora fls. 1593-1598.”(fls. 939/941 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 1.602/1.604 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Os pedidos formulados nas ações e em reconvenção foram julgados improcedentes, essencialmente nos seguintes termos:

*“A solução de ambas as pretensões autorais perpassa necessariamente pela análise da existência ou não de parceria comercial faticamente existente entre as partes para o desenvolvimento do produto intitulado ‘Kit 5ª Roda Inteligente’, bem como sobre o indevido rompimento da avença por parte da ré e da configuração ou não de contrafação em face da comercialização do produto denominado “Code” pela acionada. ( )*

*Com efeito, o acolhimento do pleito condenatório vindicado pela parte autora demandaria prova de que a ré se apropriou de forma indevida de seu invento para o desenvolvimento e comercialização do produto ‘Code’.*

*Entretanto, os elementos de convicção validamente produzidos nos autos, notadamente a perícia técnica elaborada por especialista (fls. 1424-1494 dos Autos nº 15878-4), indicam que o ‘Code’ não é cópia do produto que a autora afirma ter inventado. ( )*

*Desta maneira, resta claro que não há que se falar em indevida utilização pela parte ré do ‘Kit 5ª Roda Inteligente’ para desenvolvimento e*

comercialização do 'Code', sendo, em decorrência, descabido falar em usurpação inventiva e em indenização por danos materiais.

No mesmo toar, diante da ausência de qualquer ato ilícito por parte da ré na comercialização do produto 'Code', não há que se falar em danos morais experimentados pela autora.

Noutro norte, descabe falar em existência de relação jurídica e em reconhecimento e dissolução da suposta sociedade de fato existente entre as partes. Com efeito, embora possível a constituição e também a desconstituição de sociedade de fato, da narrativa da parte autora nestes autos não decorre a providência pretendida. ( )

Os pedidos veiculados na ação de contrafação também são improcedentes, pois se o produto 'Code', desenvolvido e comercializado pela ré, não é cópia do 'Kit 5ª Roda Inteligente' e nem viola a patente anteriormente conferida à parte autora, não há que se falar em configuração de contrafação.

Entendo que também não prospera a pretensão deduzida na via reconvenção pela ré, que busca o recebimento da quantia de R\$ 100.000,00 a título de compensação pelos danos morais que alega ter experimentado. ( )

Eventual postura comercial agressiva assumida pela reconvinda, ainda que com o intuito de apontar vulnerabilidades do produto comercializado pela reconvinte, não configura, por si só, dano moral e diante da ausência de comprovação de ofensa direta e frontal aos direitos extrapatrimoniais da citada pessoa, improcede o pleito compensatório.

### **III - Dispositivo**

#### Autos nº 2006.01.1.008144-9

Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Em virtude da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com espeque nos art. 20, § 4º, do CPC.

IMPROCEDENTE também o pleito formulado em sede de reconvenção, motivo pelo qual a parte reconvinte arcará com o pagamento das custas finais do mencionado incidente, se houver, e dos honorários advocatícios, que arbitro em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 20, §4º, do CPC, observada a a compensação quanto aos honorários, consoante Súmula 306 do STJ.

Autos nº 2007.01.1.015878-4

*Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.*

*Em virtude da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com espeque nos art. 20, § 4º, do CPC.”(fls. 942/944 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 1.605/1.607 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Nos autos do **Processo 2006.01.1.008144-9** (“ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com indenização por perdas e danos, lucros cessantes e dano moral”), a autora/reconvinda MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA aduz, em suas razões recursais (fls. 946/960), que o conjunto probatório dos autos demonstra a existência da relação contratual estabelecida entre as partes, bem como evidencia o seu rompimento sem justa causa pela requerida, além do ato ilícito praticado quando se apoderou de tecnologia que não lhe pertencia para fabricar produtor similar, ocasionando vultoso prejuízo financeiro e comercial.

Alega que a sentença se equivocou ao considerar que o produto denominado “kit 5ª Roda Inteligente” teria a participação da requerida. Argumenta que o produto não surgiu da aliança entre as três empresas, uma vez que o sistema de travamento já existia no mercado, sendo criado e produzido exclusivamente pela Maxilock muito antes do acordo comercial estabelecido entre as partes, em 2003, conforme requerimento de patente depositado em seu nome no ano de 1999. Afirma ser fato notório que nunca houve comunhão de propriedade quanto ao produto em si, bem como que a participação da requerida no negócio se daria apenas no fornecimento do serviço de rastreamento via satélite, no que são absolutamente independentes (trava de segurança e serviço de rastreamento).

Defende que os produtos em questão possuem a mesma finalidade e método de emprego, atuando diretamente na barra de travamento para impedir o desengate do cavalo mecânico e da carreta ou reboque, descrevendo particularizadamente as semelhanças apresentadas.

Sustenta que se o produto da Autotrak, denominado “CoDE”, não

fosse, de fato, uma “cópia” daquele produzido pela Maxilock, não haveria qualquer motivo para que ela, a requerida, buscasse anular a sua patente. Alega que a razão desse pedido de nulidade é muito clara e visava apenas dar um tom de legalidade à sua atitude maliciosa de produzir produto semelhante, conforme novo pedido de patente depositado em seguida, objetivando se apoderar de invento alheio em uma manobra jurídica altamente reprovável.

Insurge-se, ademais, contra a prova pericial produzida, contestando a atuação do perito e impugnando as conclusões do laudo, as quais reputa como tendenciosas, impertinentes e fora dos padrões técnicos, destacando ainda que as constatações foram indevidamente centralizadas na reprodução e emissão de juízo valorativo acerca da potencialidade do produto, enquanto o que era exigido no processo era uma definição a respeito da semelhança entre os produtos no tocante à sua estrutura e funcionalidade, ponto sobre o qual a análise pericial teria sido deficiente e contraditória.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Preparo às fls. 961/962.

Contrarrazões às fls. 1.014/1.034 pelo desprovimento do recurso. Alega, em síntese, que: **a)** nunca houve qualquer forma de sociedade entre as partes, mas uma simples parceria colaborativa para desenvolvimento de operações comerciais autônomas – a Maxilock produziria uma trava inteligente; a Rondon/Jost ficaria encarregada de comercializar e instalar essa trava inteligente no dispositivo de acoplamento (“Quinta-Roda”); a Autotrac forneceria o serviço comunicação de dados via satélite para que fosse possível o rastreamento e comando remoto do acionamento do acessório –, o que foi posteriormente desfeito em comum acordo, ficando as empresas autorizadas buscar outras soluções e trabalhar com outros parceiros; **b)** a Maxilock não possui exclusividade na produção, uma vez que a sua patente foi anulada pelo INPI; **c)** ainda que houvesse patente em vigor, nenhuma violação foi cometida, uma vez que, conforme constatado pela perícia, embora adotando princípios de funcionamento semelhantes (trava/solenóide), o equipamento denominado “CoDE”, de fabricação da Autotrac, apresenta variações construtivas e métodos de instalação e operação (via satélite) distintos, não havendo, portanto, identidade; **d)** o “CoDE” só foi lançado anos depois da extinção da parceria e é compatível apenas com veículos equipados com o sistema de comunicação da Autotrac, o que limita consideravelmente o seu mercado de aplicação.

Nas razões recursais (fls. 998/1.009), a requerida/reconvinte AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A pretende o acolhimento da

reconvenção para condenar a autora no pagamento de indenização por danos morais, ante a divulgação de afirmações caluniosas a seu respeito maculando a sua imagem e promovendo a depreciação do seu produto.

Defende a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, sob argumento de ter sido fixado em quantia desproporcional, bem como a redução da sua parcela de decaimento.

Sustenta, ademais, a necessidade de condenação da autora por litigância de má-fé por ter prestado informações inverídicas, realizado gravação clandestina e tentado induzir a erro o Poder Judiciário.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para: a) julgar procedente a reconvenção; b) majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos em seu favor e minorar os devidos à autora; c) condenar a autora por litigância de má-fé.

Preparo à fl. 1.010.

Sem contrarrazões (fl. 1.036).

Nos autos do **Processo 2007.01.1.015878-4** (*“ação incidental de contrafação com preceito cominatório e pedido de tutela antecipatória inibitória”*), a autora MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA aduz, nas razões recursais (fls. 1.609/1.625), que o conjunto probatório dos autos demonstra que houve a indevida produção pela requerida, sem a devida autorização, de produto patenteado, o que lhe causou vultoso prejuízo financeiro e comercial.

Alega que a sentença se equivocou ao considerar que o produto denominado “kit 5ª Roda Inteligente” teria a participação da requerida. Argumenta que o produto não surgiu da aliança entre as três empresas, uma vez que o sistema de travamento já existia no mercado, sendo criado e produzido exclusivamente pela Maxilock muito antes do acordo comercial estabelecido entre as partes, em 2003, conforme requerimento de patente depositado em seu nome no ano de 1999. Afirma ser fato notório que nunca houve comunhão de propriedade quanto ao produto em si, bem como que a participação da requerida no negócio se daria apenas no fornecimento do serviço de rastreamento via satélite, no que são absolutamente independentes (trava de segurança e serviço de rastreamento).

Defende que os produtos em questão possuem a mesma finalidade e método de emprego, atuando diretamente na barra de travamento para impedir o desengate do cavalo mecânico e da carreta ou reboque, descrevendo particularizadamente as semelhanças apresentadas.

Sustenta que se o produto da Autotrak, denominado “Code”, não fosse, de fato, uma “cópia” daquele produzido pela Maxilock, não haveria qualquer

motivo para que ela, a requerida, buscasse anular a sua patente. Alega que a razão desse pedido de nulidade é muito clara e visava apenas dar um tom de legalidade à sua atitude maliciosa de produzir produto semelhante, conforme novo pedido de patente depositado em seguida, objetivando se apoderar de invento alheio em uma manobra jurídica altamente reprovável.

Insurge-se, ademais, contra a prova pericial produzida, contestando a atuação do perito e impugnando as conclusões do laudo, as quais reputa como tendenciosas, impertinentes e fora dos padrões técnicos, destacando ainda que as constatações foram indevidamente centralizadas na reprodução e emissão de juízo valorativo acerca da potencialidade do produto, enquanto o que era exigido no processo era uma definição a respeito da semelhança entre os produtos no tocante à sua estrutura e funcionalidade, ponto sobre o qual a análise pericial teria sido deficiente e contraditória.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Preparo às fls. 1.626/1.627.

Contrarrazões às fls. 1.660/1.683 pelo desprovimento do recurso. Alega, em síntese, que: **a)** nunca houve qualquer forma de sociedade entre as partes, mas uma simples parceria colaborativa para desenvolvimento de operações comerciais autônomas – a Maxilock produziria uma trava inteligente; a Rondon/Jost ficaria encarregada de comercializar e instalar essa trava inteligente no dispositivo de acoplamento (“Quinta-Roda”); a Autotrak forneceria o serviço comunicação de dados via satélite para que fosse possível o rastreamento e comando remoto do acionamento do acessório –, o que foi posteriormente desfeito em comum acordo, ficando as empresas autorizadas buscar outras soluções e trabalhar com outros parceiros; **b)** a Maxilock não possui exclusividade na produção, uma vez que a sua patente foi anulada pelo INPI; **c)** ainda que houvesse patente em vigor, nenhuma violação foi cometida, uma vez que, conforme constatado pela perícia, embora adotando princípios de funcionamento semelhantes (trava/solenóide), o equipamento denominado “CoDE”, de fabricação da Autotrak, apresenta variações construtivas e métodos de instalação e operação (via satélite) distintos, não havendo, portanto, identidade; **d)** o “CoDE” só foi lançado anos depois da extinção da parceria e é compatível apenas com veículos equipados com o sistema de comunicação da Autotrak, o que limita consideravelmente o seu mercado de aplicação.

Nas razões recursais (fls. 1.628/1.639), a requerida AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A reafirma a necessidade de acolhimento da reconvenção apresentada nos autos do Processo 2006.01.1.008144-9,



condenando a autora no pagamento de indenização por danos morais ante a divulgação de afirmações caluniosas a seu respeito, maculando a sua imagem e promovendo a depreciação do seu produto.

Defende a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, sob argumento de ter sido fixado em quantia desproporcional, bem como a redução da sua parcela de decaimento.

Sustenta, ademais, a necessidade de condenação da autora por litigância de má-fé por ter prestado informações inverídicas, realizado gravação clandestina e tentado induzir a erro o Poder Judiciário.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para: a) julgar procedente a reconvenção apresentada nos autos do Processo 2006.01.1.008144-9; b) majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos em seu favor e minorar os devidos à autora; c) condenar a autora por litigância de má-fé.

Preparo à fl. 1.640.

Contrarrazões às fls. 1.646/1.655 com preliminar de não conhecimento por irregularidade formal do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

## **V O T O S**

**A Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora**

### **1 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - IRREGULARIDADE FORMAL**

Em contrarrazões apresentadas nos autos do Processo 2007.01.1.015878-4, a autora argui preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela requerida, alegando irregularidade formal (fls. 1.648/1.650).

Argumenta, em síntese, que a requerida apresentou recurso em processo diverso, uma vez que no Processo 2007.01.1.015878-4 não houve apresentação de reconvenção, o que além de configurar erro grosseiro, traduz desobediência a pressuposto recursal extrínseco, evidenciando a sua inconsistência.

A preliminar, contudo, não deve ser acolhida.

Nos termos do art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010, II a IV do CPC/2015), para que o recurso preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juiz, contendo os nomes e a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e as razões do pedido de reforma, além do pedido de nova decisão.

No caso, apesar de terem sido interpostos pela requerida recursos de apelação que apresentam razões comuns - externados em peças separadas protocoladas em cada um dos processos (Processo 2006.01.1.008144-9 e Processo 2007.01.1.015878-4), que possuem identidade, se encontram apensados e foram julgados conjuntamente por sentença única) -, é possível extrair claramente das razões recursais o direcionamento do inconformismo segundo o objeto de cada uma das demandas.

Inclusive no tocante à questão acima mencionada, causa específica da preliminar de não conhecimento arguida pelo autor, consta nitidamente que a pretensão de reforma da sentença para acolhimento do pedido formulado em reconvenção refere-se apenas ao Processo 2006.01.1.008144-9, no qual foi efetivamente apresentada.

Transcrevo, a propósito, o que foi consignado na peça recursal:

**"b) DIVULGAÇÃO DE AFIRMAÇÕES CALUNIOSAS - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL**

*26. Inicialmente, destaca-se que a Reconvenção foi apresentada pela Autotrak somente nos autos da ação declaratória (processo nº 2006.01.1.008144-9). Sendo assim, a apelação quanto a este ponto refere-se tão somente à sentença na declaratória."(fl. 1.634 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Desse modo, os fundamentos e a exposição dos pedidos de reforma foram absolutamente claros a esse respeito, segmentando nitidamente as pretensões, não havendo, portanto, a alegada interposição equivocada de recurso em processo diverso.

Não se verifica, ademais, qualquer vício de irregularidade formal apto a ensejar o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, **rejeito a preliminar.**

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando à sua análise conjunta.

**2 MÉRITO**

Cuidam os autos do **Processo 2007.01.1.015878-4** de ação ajuizada por MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA objetivando a proibição da fabricação e comercialização pela requerida AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A de *produto protegido por direito de patente*.

Por outro lado, nos autos do **Processo 2006.01.1.008144-9** MAXILOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA postula a condenação da requerida AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A na reparação de danos decorrentes de indevido *rompimento contratual e violação de direito de patente*.

Na mesma ação, a requerida apresentou reconvenção postulando a condenação da autora no pagamento de indenização por *danos morais* pela divulgação de afirmações caluniosas a seu respeito, maculando a sua imagem e promovendo a depreciação do seu produto.

Conforme relatado, os pedidos formulados nas ações (Processo

2006.01.1.008144-9 e Processo 2007.01.1.015878-4) foram julgados improcedentes, tendo a sentença reconhecido a inexistência de violação a direito de patente reconhecido pela Lei de Propriedade Industrial a ensejar a pretendida reparação, e, quanto ao pedido formulado em reconvenção (Processo 2006.01.1.008144-9), concluído pela ausência danos morais indenizáveis.

## **2.1 Recurso da autora**

A autora pretende a condenação da requerida na reparação de danos morais e materiais causados em decorrência da alegada reprodução não autorizada de produto objeto de patente, bem como para compeli-la a se abster de fabricar e comercializar o objeto.

Depreende-se que entre os anos de 2002 a 2004 a autora (Maxilock), a requerida (Autotrak) e uma terceira empresa (Randon/Jost) estabeleceram uma "parceria" verbal para colocar no mercado um "produto" denominado "Kit 5ª Roda Inteligente", formado a partir da conjunção de utilidades provenientes individualmente das três empresas: a) a Maxilock forneceria o dispositivo de travamento desenvolvido; b) a Randon ficaria encarregada comercializar a trava que seria instalada no componente de acoplamento ("Quinta-Roda") fabricado pela Jost; c) a Autotrak forneceria o serviço comunicação de dados via satélite para que fosse possível o rastreamento e comando remoto do acionamento do acessório.

Confira-se, a propósito, informativo sobre lançamento, com data de dezembro de 2002:

*"A Random está disponibilizando ao mercado o kit quinta-roda inteligente, um sistema inédito que impede o desengate manual do semi-reboque do cavalo-mecânico. O kit foi desenvolvido em parceria com as empresas Autotrak e maxilock para uso exclusivo de usuários da quinta-roda fabricada pela Jost. O comando para travamento e destravamento do aríete da quinta-roda é dado somente via satélite, pelo sistema de monitoramento e rastreamento OmniSAT da Autotrak.*

*O kit inteligente nasce com o objetivo de proporcionar maior segurança aos transportadores. Para qualquer parada não prevista no roteiro, o rastreamento via satélite identifica a irregularidade. Nos casos de roubo de carga, normalmente o conjunto é desatrelado. Com o kit inteligente isto é impossível de acontecer, pois o motorista precisará pedir autorização à base - por meio do terminal de comunicação instalado no veículo - para*

*desengatar o cavalo-mecânico do semi-reboque.*

*Ao mesmo tempo em que inibe o roubo de carga, o kit impede o roubo do cavalo-mecânico, uma das principais dores de cabeça para os donos de transportadoras."*

*(fl. 144v do Processo 2006.01.1.008144-9 e 188v do Processo 2007.01.1.015878-4)*

A informação sobre a parceria também consta em reportagem da revista *Satellit*, de janeiro de 2003:

*"Tríplice aliança - O autor da idéia, Emílio Dalçoquio Neto, conta que a inspiração surgiu em 1999: 'Pensava em proteger o bem mais caro do transportador, o cavalo-mecânico, mas a invenção beneficia também a carga', conta. Depois de patenteado o invento, Dalçoquio criou a Maxi Lock. Em pouco tempo, estava fechada a parceria com a Jost e a Randon, que fabricam e comercializam o equipamento e a Autotrak, que realizou a integração do novo Sistema OmniSAT ao novo produto"(fl. 33v do Processo 2006.01.1.008144-9; fl. 68v do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Consta dos autos que essa "parceria" para fornecimento e comercialização do composto denominado "kit 5ª Roda Inteligente" foi posteriormente desfeita com assentimento dos envolvidos, conforme documentos de fls. 458/470 do Processo 2006.01.1.008144-9.

Em razão disso, a Maxilock e a Randon seguiram com a comercialização independente dos produtos "5ª Roda Inteligente" e "Autotrava" (fls. 531/535 do Processo 2006.01.1.008144-9), e por outro lado a Autotrak com um acessório próprio de trava automotiva desenvolvido para ser operado via satélite, denominado "Comando de Desengate Eletrônico" ("CoDE"), compatível com veículos equipados com o seu sistema de comunicação (fls. 45v/46 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 80v/81 do Processo 2007.01.1.015878-4).

A autora alega que o "CoDE" constitui reprodução não autorizada do

dispositivo "5ª Roda Inteligente", que alega ser objeto de patente, sendo este o principal ponto da controvérsia estabelecida entre as partes.

No tocante à proteção conferida pela propriedade industrial, é certo que a Lei 9.279/1996 confere ao titular da patente o privilégio de exploração da invenção.

No caso, o pedido de patente referido pela autora - "**sistema de tranca eletro-mecânica**" (PI9901143-3) - foi protocolado em 31/03/1999 (fls. 200/212 e 396/456 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 15/28 do Processo 2007.01.1.015878-4). A carta de concessão, após uma série de embaraços (fls. 426/429, 451/454, 617 e 619 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 363/366, 367/370, 373/375, 376/381 e 489/512 do Processo 2007.01.1.015878-4) foi concedida em 19/12/2006 (fls. 633/644 e 650/661 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 13/23 e 478/488 do Processo 2007.01.1.015878-4).

No entanto, essa patente foi posteriormente **anulada** administrativamente pelo INPI, conforme decisão publicada em 22/09/2009 (fls. 867/869, 870/875 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 350/359, 385/387, 555/577, 599/604, 607/613, 972/980 do Processo 2007.01.1.015878-4)

Sobre o histórico e fundamento da invalidação do ato administrativo, reproduzo o que foi consignado no laudo:

*"Quesito nº 9:*

*Diga o Sr. Perito Judicial sobre o processo de nulidade impetrado contra a então patente PI 9901143-3;*

*Resposta: O processo administrativo de nulidade da Patente PI 9901143-3 tem como requerente Autotrac, ré nestes autos, e, no requerimento inicial, fundamentou o pedido (i) na intempestividade do recurso interposto pela Maxilock contra a decisão do INPI que, inicialmente, indeferiu o pedido de registro da patente; (ii) nas contradições técnicas, constatadas quando do primeiro e do segundo exame técnico, bem como pela não demonstração de matéria que pudesse ser aproveitada como patenteável e que atendesse ao requisito de suficiência descritiva de que tratam o art. 24 da LPI e o NA 127/97, item 15.1.2.i; (iii) na falta, no recurso interposto pela Maxilock, de elementos que definiriam uma solução nova para um problema conhecido, nada se alterando em relação ao que fora anteriormente apresentado, que nada mais seria do que uma relação de elementos já conhecidos e*

*destinados à uma solução já esperada, qual seja, uma trava eletro-mecânica dotada de um dispositivo de comando micro-processado, consistindo em argumentações que expunham apenas relações de causa e efeito amplamente conhecidas e que foram consideradas como passíveis de privilégio. O requerimento de nulidade foi tempestivamente aditado, ocasião em que a requerente demonstrou, em acréscimo às alegações iniciais, que houve divergência entre a matéria reivindicada originalmente e aquela introduzida em grau de recurso, quando, à reivindicação original, foi acrescido o texto 'dotado de micro controlador interno e apresentando display e teclado numérico, ou receptor de um comando externo (via rádio)'. O INPI considerou procedentes as alegações da requerente da nulidade no que tange à insuficiência descritiva, à falta de novidade, por apresentar a patente uma relação de elementos conhecidos, ordenados numa disposição também conhecida do estado da técnica, entendendo que, de fato, os exames técnicos consideraram argumentações que expunham apenas relações de causa e efeito amplamente conhecidas como passíveis de privilégio e que o recurso não acrescentou informação relevante sobre aspectos técnicos pleiteados originalmente e, finalmente, que, no cumprimento de exigência do recurso, no quadro reivindicatório sugerido pelos examinadores, o titular, Maxilock apresentou matéria nova, ou seja, o receptor de um comando externo (via onda de rádio), desrespeitando a vedação contida no texto do art. 32 da LPI." (fl. 1.076 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

É importante ressaltar que o ato administrativo de anulação da patente PI9901143-3 foi impugnado judicialmente e mantido pelo **Tribunal Regional Federal da 2ª Região** nos autos do processo 2009.51.01.812091-0 (fls. 789/824, 825/857, 858/866, 877/889, 1.044/1.081 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 615, 640, 642/644, 646, 648/682, 704/728, 845/850, 868/880, 930/962, 963/971, 982/994, 1.034/1.044, 1.128/1.150, 1.247/1.261, 1.690/1.727 do Processo 2007.01.1.015878-4).

Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

*"APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DECLARADA NULA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DESCRITIVA. ACRÉSCIMO NO PEDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 50, I, II, E III. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*

*I - Discute-se na presente demanda a nulidade da patente de invenção PI 9901143-3, intitulada "SISTEMA DE TRANCA ELETRO-MECÂNICA).*

*II - Insuficiência descritiva e violação do art. 50, II, da LPI. O laudo pericial comprovou que a descrição da patente PI 9901143-3 é insuficiente, o que inviabiliza a reprodução de seu objeto por um interessado.*

*III - Acréscimo no pedido de patente e violação do art. 50, III, da LPI. O laudo pericial consignou que a reivindicação excede o relatório descritivo, na medida em que nele não consta menção a "receptor de comando externo (via onda de rádio)".*

*IV - A violação aos incisos II e III do art. 50 também configura violação ao art. 50, I, da LPI.*

*V - Correto o ato administrativo do INPI que declarou a nulidade da patente PI 9901143-3.*

*VI - Apelação a que se nega provimento."*

*(TRF2. 2ª Turma Especializada. Relator Simone Schreiber. Julgado em 23/02/2016. Disponibilização em 04/03/2016) (fls. 1.080/1.081 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 1.726/1.727 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Em consulta pública do andamento processual no site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso interposto contra o acórdão do TRF não foi conhecido (STJ. AREsp 1.308.868/RJ. Rel. Ministra Laurita Vaz. Julgado em 01/08/2018. DJe de 06/08/2018), com trânsito em julgado em 3/9/2018.

Desse modo, conforme consignado em sentença (fl. 942vdo Processo 2006.01.1.008144-9; fl. 1.605v do Processo 2007.01.1.015878-4), o próprio invento, embora inicialmente patenteado, está infirmado diante da anulação da patente anteriormente concedida, cujo pronunciamento desconstitutivo foi mantido judicialmente.



Assim, não havendo, em definitivo, patente válida, inexistente configuração de contrafação ou usurpação de propriedade inventiva a ensejar o acolhimento da pretensão objetivando a proibição de fabricação e comercialização de produto que não é objeto de patente, e, igualmente, quanto à pretendida reparação.

Além disso, as provas produzidas corroboram a conclusão da sentença no tocante à ausência de similaridade entre os produtos ("5ª Roda Inteligente" e "CoDE"), contrariando a tese da autora no que diz respeito à alegada usurpação de conhecimento e apoderação de mercado.

No caso, a especificidade da matéria exigia a produção de prova pericial para averiguação técnica da identidade ou não dos equipamentos descritos na inicial, sendo que a perícia realizada foi categórica a esse respeito.

Apesar do inconformismo da parte autora, o perito judicial analisou detalhadamente os sistemas produzidos pela Maxilock e Autotrak (fls. 1.431/1.455), comparando tecnicamente os equipamentos.

Conforme consignado pela perícia (fls. 1.424/1.494 do Processo 2007.01.1.015878-4), os produtos em questão apenas possuem a mesma concepção tecnológica, que é baseada em um solenóide - qualquer dispositivo formado por uma bobina de fio que, quando percorrida por uma corrente elétrica, cria um campo magnético que produz uma força física, gerando energia mecânica - cuja formulação está compreendida no denominado "estado da técnica" - conjunto de informações de conhecimento público anterior -, apresentando, contudo, variações construtivas e métodos de aparelhagem e de operação distintos.

Destacou-se ainda que essa concepção de funcionamento é utilizada em vários outros dispositivos e equipamentos, inclusive no próprio ramo automotivo, sendo que, na hipótese dos autos, foi conjugada com outros mecanismos para fins de aplicação específica no travamento de quinta roda de caminhão trator em semi-reboque (fl. 1.439; itens 7.23 a 7.26 - fls. 1.467/1.468; item 7.32 - fl. 1.470; item 7.34 - fl. 1.470; itens 7.37 e 7.38 - fls. 1.471/1.472 do Processo 2007.01.1.015878-4)

Desse modo, além de não haver, patente válida, a prova técnica produzida foi categórica quanto à inexistência de reprodução e usurpação de projeto.

Transcrevo, a propósito, as conclusões da perícia:

**"7.27. O que é quinta-roda e onde é instalada usualmente?"**

*A quinta roda é um dispositivo instalado sobre o eixo traseiro dos caminhões tratores para acoplamento aos seus respectivos semi-reboques." (fl. 1.468 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.29. Descreva de que forma é feito o acoplamento entre um caminhão-trator ('cavalo-mecânico') e um semi-reboque?*

*Para o acoplamento do caminha-trator do semi-reboque, o condutor ou pessoa responsável pela tarefa, baixa as pernas mecânicas de apoio do semi-reboque, puxa uma barra existente na lateral da quinta-roda e a prende na posição destravada por meio de um entalhe.*

*O caminhão-trator é então movimentado lentamente em marcha ré até que o engate seja completado. O manípulo é liberado para a posição travada, impedindo a movimentação da barra de travamento, evitando o desacoplamento indesejado em operação, o que certamente resultaria em grave acidente." (fl. 1.469 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.3. Em que circunstâncias uma invenção pode ser considerada nova?*

*A invenção pode ser considerada nova quando não foi apresentada anteriormente, ou seja, não está compreendida no Estado da Técnica.*

*7.4.Explique o que é 'estado da técnica' e qual sua importância quanto à aferição da novidade de uma invenção.*

*O Estado da Técnica é o conjunto de informações de conhecimento público anterior" (fl. 1.457 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.21. Explique o que é 'solenóide' e desde quando o dispositivo encontra-se compreendido pelo estado da técnica?*

*Solenóide é um dispositivo que utiliza um enrolamento de fios isolados por verniz. Quando estes fios são percorridos por corrente elétrica, é gerado um campo magnético que movimenta um núcleo metálico existente no espaço central da mencionada bobina. A força magnética gerada pode movimentar mecanismo, travar, bloquear portas, cofres etc." (fl. 1.467 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"8.1. Diga o Sr. Perito Judicial sobre qual é o objeto tratado na patente da Autora Maxilock (PI 9901143-3 - 'SISTEMA DE TRANCA ELETROMECAÂNICA').*

*O objeto trata de um sistema de tranca eletro-mecânica da barra de travamento da quinta roda de caminhões tratores, via solenóide, com senha de acesso eletrônica para evitar o desacoplamento do seu respectivo semi-reboque (carreta) por pessoa não autorizada."(fl. 1.473 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"6.1. Qual a finalidade dos equipamentos '5ª Roda Inteligente' e 'Code'? Ambos os sistemas têm a finalidade de dificultar o desacoplamento do caminhão-trator do semi-reboque (carreta). O primeiro sistema emprega senha eletrônica e microprocessador e o segundo é comandado via satélite."(fl. 1.456 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"8.4. Diga o Sr. Perito Judicial, do ponto de vista prático, sobre as vantagens e aspectos positivos trazidos pela utilização da solução tratada no documento PI 9901143-3.*

*O sistema de bloqueio da Barra de Travamento por senha eletrônica, objeto da PI 9901143-3 dificulta o desacoplamento indevido entre o caminhão trator e o semi-reboque, representando um ganho significativo em termos de segurança operacional."(fl. 1.473 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.22. Qual a concepção tecnológica do produto '5ª roda inteligente', fabricado pela autora? Baseia-se no princípio funcional de um solenóide? A concepção tecnológica do produto '5ª roda inteligente' baseia-se no princípio de funcionamento do solenóide." (fl. 1.467 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.31. Qual a concepção tecnológica do produto 'CODE', fabricado pela ré? A concepção tecnológica do CODE é baseada na utilização de solenóide para a liberação da Barra de Travamento da quinta roda com a utilização de sinal de satélite." (fl. 1.469 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"7.33. Clama-se ao Sr. Perito Judicial que confronte o produto 'CODE', fabricado pela Ré, com o produto '5ª roda inteligente' fabricado pela Autora, e indique as semelhanças e diferenças entre eles. Baseiam-se em solenóides? Possuem elementos construtivos e funcionais comuns? Em caso positivo, quais? Possuem elementos construtivos e funcionais diferentes? Em caso positivo, quais?*

*Ambos estão baseados no princípio do solenóide. A diferença da Quinta roda inteligente é acionado a partir de senha eletrônica digitada em teclado existente no veículo e o produto CODE é acionado por via satélite, portanto, independente da ação do motorista."(fl. 1.470 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

**"7.35.** *Quais as diferenças existente entre o produto 'CODE', fabricado pela ré, e o objeto da patente PI 9901143-3, da autora, quanto ao sistema de acionamento, dispositivo de controle e senha de identificação?*

*O sistema CODE conta com um controle e comando externo via satélite, enquanto o sistema da Patente PI 9901143-3 o acionamento do destravamento é feito a partir de senha eletrônica e comando conectado fisicamente ao dispositivo de acionamento do solenóide." (fl. 1.471 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

**"7.36.** *O produto 'CODE' corresponde ao objeto descrito na reivindicação da patente PI 9901143-3?*

*O produto CODE tem o mesmo princípio de funcionamento que a PI 9901143-3, ou seja, baseado no solenóide, mas tem o comando por via satélite". (fl. 1.471 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

**"8.10.** *Existem particularidades técnicas e/ou funcionais capazes de diferenciar o objeto tratado no documento PI 0506248-9 de titularidade da Ré Autotrak em relação ao estado da técnica pertinente à espécie, estado da técnica esse o qual, no presente caso, obrigatoriamente inclui o documento PI 9901143-3 de titularidade da Autora Maxilock.*

*A diferença é o comando via satélite, sistemática de instalação que não requer a retirada da quinta roda do veículo, além da furação e dispositivo de fixação diferentes, que representam detalhes construtivos." (fl. 1.477 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

**"7.37.** *Considerando-se a data do depósito da patente PI 9901143-3, o princípio de solenóide, de atuador elétrico e comando por digitação de senha já se encontravam no estado da técnica? Admitindo-se a configuração de um sistema que eventualmente conjugasse os mencionados dispositivos, independentemente de qual fosse a finalidade, seria admissível que tal aplicação fosse entendida como de caráter*

*inventivo?*

*A utilização do solenóide, que é um eletroímã que transforma o sinal elétrico em força física, teve seu princípio de funcionamento definido a partir de experiência do físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1771-1851). Posteriormente, o físico André-Marie Ampère (1775-1836) construiu o primeiro eletroímã. Com isso foi possível a construção de diversos dispositivos e equipamentos, tais como o próprio solenóide funcionando como atuador, o microfone, o alto-falante, a campainha, o telégrafo etc. Então, tal dispositivo já estava no estado da técnica, assim como o comando por digitação de senha. Entretanto, a conjugação dos mencionados dispositivos para quaisquer finalidades, não seria entendida como de caráter inventivo." (fl. 1.471 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"8.3. Sr. Perito Judicial, sobre o estado da técnica a partir da qual foi proposta a solução de projeto trazido no bojo do documento PI 9901143-3 e ainda sobre as particularidades do sistema 'quinta roda' utilizado em veículos de carga, tanto antes, como depois do advento da solução proposta pelo mencionado documento PI 9901143-3.*

*Por ocasião do pedido de depósito das PI 9901143-3 o emprego de solenóide para a função solicitada - travamento/destravamento, já fazia parte do estado da técnica, ou seja, já era amplamente utilizado, inclusive no ramo automotivo, conforme exemplos citados. Assim, deve ser considerado inalterado em razão da PI 9901143-3." (fl. 1.473 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

*"8.5. Diga o Sr. Perito, se a solução proposta pelo documento PI 9901143-3 representava quando do seu depósito como pedido de patente, uma novidade em face ao estado da técnica vigente e se é comum a aprovação de um Registro e, logo depois, a sua anulação pelos motivos apresentados pelo INPI.*

*A solução proposta não representou uma novidade face ao estado da técnica, pois o travamento/destravamento de dispositivos diversos via solenóide, como por exemplo, a abertura de portas e porta-malas de veículos é muito anterior." (fl. 1.474 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

## **"9 CONCLUSÃO**

*De acordo com o demonstrado ao longo do presente Laudo Pericial, foram*

*analisados detalhadamente os sistemas de travamento de quinta roda de caminhão trator em semi-reboque, tanto o sistema produzido Maxilock quanto o da Autotrak. Foram então avaliadas as semelhanças e diferenças construtivas e respectivo processo de registro de Patente. Então, pode-se afirmar que a trava Quinta Roda Inteligente, produzida pela Maxlock não atende às exigências legais para atendimento ao estabelecido na L.P.I. - Lei da Propriedade Industrial, principalmente por ferir o Art. 8 (\*), ou seja, não atendimento em relação a Novidade e a Atividade Inventiva, apenas atendendo a aplicação industrial. Portanto, não cabe o registro da PI 9901143-3 pleiteada. Ainda em decorrência do demonstrado, a versão desenvolvida pela Autotrak não é cópia do sistema Quinta Roda Inteligente - Maxlock, até mesmo pelas variações construtivas e método de instalação, que ao contrário do sistema da Maxlock não requer a remoção da quinta roda do veículo. Inclusive, o principal componente - o solenoide, já era utilizado pela Autotrak antes do pedido da patente pela Maxlock."*  
(fl. 1.478 do Processo 2007.01.1.015878-4)

Vê-se, pois, que o perito logrou justificar tecnicamente todas as constatações, seguindo o direcionamento e atendendo rigorosamente a todos os quesitos deferidos pelo Juízo, elucidando as questões conceituais e técnicas relacionadas à propriedade industrial e realizando o cotejo efetivo entre os dispositivos, não havendo se falar em contradição, fragilidade da perícia, incapacidade do perito ou desvio em sua atuação.

Dessa forma, tratando-se de matéria que cuja solução é eminentemente técnica, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial, que se revela como elemento probatório convincente.

É importante destacar que essas foram as **mesmas conclusões da perícia judicial realizada no processo de anulação da patente** - Processo 2009.51.01.812091-0, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região -, tanto no que diz respeito à formulação dos produtos, a partir da "utilização de um sistema de conhecimento e de notório uso" (fl. 1.201 do Processo 2007.01.1.015878-4), como no seu comparativo e emprego, consoante quadro apresentado, afastando a alegada reprodução e usurpação de projeto.

Desse modo, vale repisar, além de não haver, em definitivo, patente

válida, a prova técnica produzida em ambos os processos foi concludente nesse sentido, contrariando a posição defendida pela autora.

Reproduzo, por oportunos, os fundamentos da sentença:

*"Com efeito, o acolhimento do pleito condenatório vindicado pela parte autora demandaria prova de que a ré se apropriou de forma indevida de seu invento para o desenvolvimento e comercialização do produto 'Code'.*

*Entretanto, os elementos de convicção validamente produzidos nos autos, notadamente a perícia técnica elaborada por especialista (fls. 1424-1494 dos Autos nº 15878-4), indicam que o 'Code' não é cópia do produto que a autora afirma ter inventado.*

*Transcrevo, por relevante, a conclusão do Expert:*

*De acordo com o demonstrado ao longo do presente Laudo Pericial, foram analisados detalhadamente os sistemas de travamento de quinta roda de caminhão trator em semi-reboque, tanto o sistema produzido Maxilock quanto o da Autotrak. Foram então avaliadas as semelhanças e diferenças construtivas e respectivo processo de registro de Patente. Então, pode-se afirmar que a trava Quinta Roda Inteligente, produzida pela Maxlock não atende às exigências legais para atendimento ao estabelecido na L.P.I. - Lei da Propriedade Industrial, principalmente por ferir o Art. 8 (\*), ou seja, não atendimento em relação a Novidade e a Atividade Inventiva, apenas atendendo a aplicação industrial. Portanto, não cabe o registro da PI 9901143-3 pleiteada. Ainda em decorrência do demonstrado, a versão desenvolvida pela Autotrak não é cópia do sistema Quinta Roda Inteligente - Maxlock, até mesmo pelas variações construtivas e método de instalação, que ao contrário do sistema da Maxlock não requer a remoção da quinta roda do veículo. Inclusive, o principal componente - o solenoide, já era utilizado pela Autotrak antes do pedido da patente pela Maxlock.*

*(grifei)*

*O próprio invento, embora inicialmente patenteado, está infirmado diante da anulação pelo INPI da patente anteriormente concedida (fl. 576 dos Autos nº 15878-4) e pela improcedência em primeira instância (fls. 1247-1262 dos Autos nº 15878-4) do pedido formulado na ação anulatória ajuizada pela demandante contra a mencionada Autarquia Federal, com a finalidade de tornar sem efeito o referido pronunciamento desconstitutivo.*

*Destaque-se, ademais, que a citada sentença de improcedência, prolatada perante a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, também levou em consideração a conclusão pericial a que chegou o especialista nomeado para atuar no feito, que concluiu que o produto patenteado pela parte autora "não atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva, além de apresentar insuficiência descritiva e edição de matéria nova" (fl. 1231 dos Autos 15878-4).*

*Desta maneira, resta claro que não há que se falar em indevida utilização pela parte ré do 'Kit 5ª Roda Inteligente' para desenvolvimento e comercialização do 'Code', sendo, em decorrência, descabido falar em usurpação inventiva e em indenização por danos materiais.*

*No mesmo toar, diante da ausência de qualquer ato ilícito por parte da ré na comercialização do produto 'Code', não há que se falar em danos morais experimentados pela autora.*

*Noutro norte, descabe falar em existência de relação jurídica e em reconhecimento e dissolução da suposta sociedade de fato existente entre as partes. Com efeito, embora possível a constituição e também a desconstituição de sociedade de fato, da narrativa da parte autora nestes autos não decorre a providência pretendida.*

*Isso porque embora a requerente afirme a existência e a consolidação de negócio jurídico informal com a ré, consistente em sociedade de fato para desenvolvimento de produto que seria comercializado no ramo de transporte de cargas, em todo seu esboço fático delineia que as tratativas e, conseqüentemente, a suposta sociedade, envolvia também o Grupo Randon (fabricante exclusivo da '5ª Roda' no Brasil), não incluído no pólo passivo da lide, formando uma 'Tríplice Aliança'.*

*O mencionado fato evidencia que no plano fático o interesse autoral é eminentemente condenatório, até mesmo porque resta inviável o reconhecimento e dissolução parcial da citada sociedade em comum para os fins buscados nestes autos, já que o Grupo Randon, que segundo aponta a reclamante também faria parte do ajuste de fato, como dito, não compõe a presente demanda e eventual pronunciamento nesse sentido teria nítida potencialidade de atingir direta e frontalmente seus interesses.*

*Os pedidos veiculados na ação de contrafação também são improcedentes, pois se o produto 'Code', desenvolvido e comercializado pela ré, não é cópia do "Kit 5ª Roda Inteligente" e nem viola a patente anteriormente conferida à parte autora, não há que se falar em configuração de contrafação."(fls.*



942/943 do Processo 2006.01.1.008144-9; fls. 1605/1606 do Processo 2007.01.1.015878-4)

Deve, portanto, ser mantida a sentença de improcedência.

## **2.2 Recurso da requerida**

A requerida/reconvinte AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A busca o acolhimento do pedido formulado em reconvenção (Processo 2006.01.1.008144-9), objetivando indenização por danos morais em razão da disseminação notícias desrespeitosas pela autora, prejudicando a sua imagem e a do seu produto.

Defende a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, sob argumento de ter sido fixado em quantia desproporcional, bem como a redução da sua parcela de decaimento.

Sustenta, ademais, a necessidade de condenação da autora por litigância de má-fé por ter prestado informações inverídicas, realizado gravação clandestina e tentado induzir a erro o Poder Judiciário.

No tocante ao pedido de compensação por danos morais, é certo que a pessoa jurídica também pode experimentar dano dessa natureza, consoante enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,

O dano, nesse caso, decorre do atingimento da sua honra objetiva, servindo a reparação como forma de compensação pelo prejuízo causado, atenuando o abalo à sua reputação, ao seu nome ou à sua credibilidade perante terceiros.

A propósito:

*"É certo que a jurisprudência pátria admite que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, conforme o enunciado da Súmula 227/STJ, verbis: 'A pessoa jurídica pode sofrer dano moral'.*

*A aplicação desse enunciado restringe-se, todavia, àquelas hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da empresa, em que a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito ( ).*

*Talvez por isso o art. 52 do Código Civil, segundo o qual 'aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber a proteção*

*aos direitos da personalidade', tenha-se valido da expressão 'no que couber', para deixar claro que somente se protege a honra objetiva da pessoa jurídica, destituída que é de honra subjetiva. ( )*

*Entende-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas. Além disso, são bens que integram o seu patrimônio. ( )*

*Dessarte, o dano moral da pessoa jurídica está associado a um "desconforto extraordinário" que afeta o nome e a radiação de mercado, com repercussão econômica, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais."*

*(STJ. REsp 1298689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)*

Contudo, para haver indenização por dano moral sofrido pela pessoa jurídica, este deve ser efetivamente demonstrado. Essa é a dicção do Enunciado 189 aprovado na III Jornada de Direito Civil, que dispõe: "189 - Art. 927: Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado".

No caso, consoante consignado em sentença, apesar da postura comercial agressiva assumida pela autora, com panfletagem e envio de e-mails tentando promover o seu produto em detrimento do produto da requerida - conforme documentos de fls. 313/377, 391/395, 475/486 e 536/616 do Processo 2006.01.1.008144-9 -, a requerida não logrou comprovar ofensa à sua honra objetiva, demonstrando concretamente a configuração do alegado abalo em sua posição comercial, a perda efetiva de receita, de clientela ou ainda de espaço no reduzido mercado de fornecimento do seu produto, que se destina apenas cavalos mecânicos equipados com sistemas de comunicação da Autotrak, enfim, não há fato ou prova específica de dano real causado à sua imagem, conceito e boa fama.

Reproduzo novamente os fundamentos da sentença:

*"Entendo que também não prospera a pretensão deduzida na via reconconvencional pela ré, que busca o recebimento da quantia de R\$*

*100.000,00 a título de compensação pelos danos morais que alega ter experimentado.*

*A reparação por dano moral à pessoa jurídica é plenamente possível. Embora não seja ela titular de honra subjetiva (dignidade, decoro, autoestima) - exclusiva do ser humano -, é detentora de honra objetiva, fazendo, assim, jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.*

*O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme se afere pelo teor do Enunciado 227 da Súmula de sua Jurisprudência.*

*O dano moral, por seu turno, resulta da violação a um direito extrapatrimonial juridicamente tutelado - a exemplo dos direitos da personalidade - e tem sede constitucional no art. 5º, incisos V e X, da CRFB.*

*Na espécie, entretanto, não vislumbro configurada a reportada ofensa, pois não há qualquer prova de que os fatos descritos em sede reconvencional, embora contundentes, tenham causado qualquer mácula à honra objetiva da ré/reconvinte.*

*Eventual postura comercial agressiva assumida pela reconvinda, ainda que com o intuito de apontar vulnerabilidades do produto comercializado pela reconvinte, não configura, por si só, dano moral e diante da ausência de comprovação de ofensa direta e frontal aos direitos extrapatrimoniais da citada pessoa, improcede o pleito compensatório.*

*Não havendo, destarte, a devida demonstração do dano moral que diz ter experimentado, a apelante não faz jus à sua respectiva indenização, razão pela qual também se mostra incabível esse pedido." (fl. 943 do Processo 2006.01.1.008144-9; fl. 1.606 do Processo 2007.01.1.015878-4)*

Destarte, torna-se inviável o acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

*"APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTIGO 333, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.*

**ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HORA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ( )**

*2. Ainda que a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça preceitue que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da entidade, já que goza de uma reputação perante terceiros e um ataque que venha macular seu bom nome no campo das relações comerciais pode acarretar danos de acentuada proporção em razão do conceito que exerce no mercado.*

*3. De acordo com Enunciado 189, aprovado pela III Jornada de Direito Civil: "Art. 927: Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado".*

*4. Não tendo a apelante demonstrado a ocorrência de efetivo dano moral em sua honra objetiva, ou seja, qualquer abalo em sua imagem perante o mercado, como perda de crédito na praça, perda de clientela, perda de lucro, enfim, qualquer dano de ordem patrimonial, não faz jus à respectiva indenização.*

*5. Recurso conhecido e não provido."*

*(TJDFT. Acórdão n.1024717, 20100110729089APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 254/258)*

Com relação aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados em **R\$ 10.000,00** (dez mil reais) e **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) em desfavor da autora, em razão da sucumbência nas ações (Processos 2006.01.1.008144-9 e 2007.01.1.015878-4), e, por outro lado, em **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) em desfavor da requerida, ante a improcedência do pedido formulado na reconvenção apresentada nos autos do Processo 2006.01.1.008144-9.

Observa-se que as quantias acima referidas foram arbitradas em consonância com o disposto no § 4º do art. 20 do CPC/1973, atendendo aos critérios qualitativos previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do referido dispositivo. Contudo, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e a duração do processo, no que demandou relevante trabalho do patrono da ré

Autotract, majoro os honorários advocatícios para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em razão da sucumbência da autora nas ações n. 2006.01.1.002184-9 e 2007.01.1.015878-4, respectivamente.

Por fim, no tocante à pretendida condenação da autora por litigância de má-fé, sob argumento de prestado informações inverídicas, realizado gravação clandestina e tentado induzir a erro o Poder Judiciário, a irresignação também não merece prosperar.

A má-fé não pode ser presumida, exigindo para a sua configuração a existência de manifesto e irrefutável desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do art. 17 do CPC/1973, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda que se apresentava como regular dentro da perspectiva da autora da ação, bem como da postura adotada em seu curso na defesa vigorosa do direito almejado, especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, cuja valoração final cabe ao órgão julgador.

Desse modo, incabível a condenação da autora às penas pela litigância de má-fé.

Ante o exposto, **conheço dos recursos. Dou parcial provimento ao recurso da ré Autotract Comércio e Telecomunicações S/A para majorar os honorários advocatícios para R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em razão da sucumbência da autora nas ações n. 2006.01.1.002184-9 e 2007.01.1.015878-4, respectivamente. Nego-lhe provimento ao recurso da autora Maxiloc Indústria e Comércio Ltda.**

Deixo de fixar honorários recursais nos termos do Enunciado Administrativo 7 do STJ: *"somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"*.

É como voto.

**O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal**

Com a Relatora.

**O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Presidente e Vogal**

Acompanho a eminente Relatora na preliminar e no mérito.

A minha ponderação é com relação à questão dos honorários. Trata-se de um processo de doze anos, entendo que R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em um, R\$ 5.000, 00 (cinco mil reais) em outro, e R\$ 2.000,00 (dois mil reais) nos recursais, para a complexidade do que foi a causa, não remunera condignamente o trabalho da parte ré.

**O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal**

De acordo.

**O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Presidente e Vogal**

Acompanho a eminente Relatora.

**D E C I S Ã O**

CONHECER DOS RECURSOS. REJEITAR PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE MAXILOCK E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE AUTOTRACK. UNÂNIME.

Código de Verificação :2018AC0ZGGW7M1UHB2U57GGFU66

---



**CASO II:**

**AUTOS: 0004294-67.2006.8.16.0001 – 16ª VARA CÍVEL DE CURITIBA - TJPR**

**PARTE AUTORA: ÁGUAS OURO FINO**

**PARTE RÉ: COCA-COLA**

**ATIVO: DESENHO INDUSTRIAL**



**D**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.171.079-3, DE FORO CENTRAL DA COMARCA  
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 16ª VARA CÍVEL.**

**NÚMERO UNIFICADO: 0004294-67.2006.8.16.0001**

**APELANTE: EMPRESAS DE ÁGUA OURO FINO LTDA**

**APELADO: COCA COLA INDÚSTRIA LTDA**

**RELATOR: DES. LUIZ ANTÔNIO BARRY**

**RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO  
INDENIZATÓRIA - DESENHO INDUSTRIAL -  
PROPRIEDADE INTELECTUAL - PLEITO JULGADO  
IMPROCEDENTE - INSURGÊNCIA DOS AUTORES -  
ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE EMBALAGEM -  
INOCORRENCIA - MERA SEMELHANÇA QUE NÃO  
CARACTERIZA PLÁGIO OU OFENSA A LEI 9.279/96 -  
REGISTRO PERANTE O INPI - REGULARIDADE - A  
SIMPLES SIMILARIDADE DOS PRODUTOS NÃO SE  
CONFIGURA DE PRONTO EM CONTRAFAÇÃO -  
PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DOS  
AUTORES - ARTIGO 333, I DO CPC - DEVER DE  
INDENIZAR NÃO CONFIGURADO -  
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 186 E 927 DO  
CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO  
NÃO PROVIDO.**

**VISTOS**, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1.171.079-3, de Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 16ª Vara Cível, em que é **Apelante** EMPRESAS DE ÁGUA OURO FINO LTDA e **Apelado** COCA COLA INDÚSTRIA LTDA.

### **I - RELATÓRIO:**

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Empresas de Água Ouro Fino Ltda em face de Coca-Cola Indústria Ltda, a qual foi julgada e processada perante a 16ª Vara Cível de Curitiba.

A sentença se encontra acostada as fls. 604/614 e julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC. Em consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R\$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 20, § 4º do CPC.

Inconformado com a sentença, o Autor apresentou recurso de apelação as fls. 618/628 alegando em síntese que: houve violação ao direito de propriedade industrial - artigo 95 da Lei 9.279/96 - da Ouro Fino com relação a garrafa de água mineral "Ouro

Fino Mini Blue” e “Ouro Fino Mini Red”; a criação com Certificado de Registro do formato da garrafa é da Apelante, não podendo a Apelada fazer uso do formato original das embalagens de titularidade da Apelante; o Juiz não pode se amparar somente no laudo pericial, mas em todas as provas para perceber a utilização ilegal da embalagem pela Apelada com nome de “Copabola”.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo às fls. 635/656.

Suscitada dúvida de competência perante este eg. Tribunal, o exmo. Des. 1º Vice-Presidente reconheceu a competência deste magistrado e desta colenda 7ª Câmara Cível para apreciar o presente feito.

Vieram-me conclusos.

É a breve exposição.

## **II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:**

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação em Ação Indenizatória, onde o Autor/Apelante pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento de violação de propriedade industrial

por utilização de embalagem de água cujo Certificado de Registro do formato do produto "Ouro Fino Blue" lhe pertence, tendo lançado no mercado o produto "Copabola" com idêntico formato da embalagem e assim, que haja a condenação ao pagamento de indenização.

Em que pese os argumentos da Apelante, sua tese não merece prosperar.

Através de detida análise dos autos, observa-se as fls. 62 que a Apelante realizou pedido de registro perante o INPI sob nº DI6403527-1, com a seguinte especificação:

*"O presente registro de desenho industrial refere-se a uma nova forma plástica ornamental aplicada em garrafão esférico com base achatada.(...)*

*A nova configuração ornamental aplicada em garrafão e sua variante em anexo, passam a ser descritas com base nos desenhos anexo, abaixo listados, que ilustram detalhadamente suas características visuais distintivas(...)*

*Um corpo de formato substancialmente esférico; é liso e apresenta as paredes frontal e traseiras achatadas verticalmente, interrompendo sua curvatura; possui um gargalo e uma base plana; o gargalo se une ao corpo por meio de uma suave curvatura e possui um formato cilíndrico vazado internamente, cujo topo apresenta flietes de rosca*

*de menos diâmetro. A base apresenta um chanfro lateral de concordância com a superfície lateral do corpo. Essa base possui, inferiormente, uma borda periférica plana, que define uma porção central reentrante em forma de calota esférica."*

Vejamos que, inda que tenha havido um segundo registro pela Apelada junto ao INPI de nº DI6504084-8 de embalagem de produto no mesmo formato cilíndrico, há diferença entre elas quanto as características de especificação da embalagem.

Cumpra esclarecer, que o Juiz é destinatário das provas e cabe a ele deferir, indeferir ou determinar a realização de provas para analisa-las e assim formar o seu convencimento para decidir, conforme estabelecem os artigos 130 e 131 do CPC.

Conforme artigo 131 do Código de Processo Civil:

***"O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento"***

Segue d. decisão deste Eg. Tribunal que corrobora pelo exposto acima:

**"[...] EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - *DECISÃO QUE FACULTA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode, não deve e nem é obrigado a julgar sem conhecimento de causa, por isso não lhe é defeso deferir as provas que lhe pareçam necessárias à formação de seu convencimento. E ao assim decidir, não causa gravame a qualquer dos litigantes. [...]"* (grifei)**  
(TJPR – 11ª CC – Ag.Instr. 587.198-7 – Rel. Mendonça de Anunciação– 28/10/2009)

Vale destacar ainda, que os documentos apresentados nos autos não foram suficientes para o convencimento do julgador, e sendo destinatário da prova, cabe decidir quais provas são necessárias para melhor esclarecimento dos fatos.

A respeito, vejamos o que dispõe trechos da perícia técnica judicial a respeito das embalagens, a qual se encontra encartada as fls. 528/564:

Fls. 545:

*"Observando as garrafas(...) pela parte frontal, verifica-se que ambas apresentam a mesma forma geométrica, entretanto há diferenças dimensionais, de cores e de adesivos de logomarca"*

*Colocando-se as garrafas lado a lado e as observando de cima para baixo, pode-se afirmar que, sob este ângulo, as garrafas não são semelhantes"*

Fls. 546:

*"é reduzida a possibilidade dos consumidores confundirem a origem das garrafas e consequentemente dos produtos"*

Fls. 557:

*"os elementos distintivos efetivamente diferenciam a garrafa protegida através do desenho industrial DI6403527-1 da embalagem protegida através do registro industrial DI6504084-8 sob o ponto de vista de design e conceitual"*

E por fim, o parecer de fls. 558:

*"pelas análises efetuadas, o objeto protegido pelo DI6403527-1 não representa imitação servil ou*



*substancial do objeto protegido pelo DI6504084-8”.*

Ora, vejamos que o laudo pericial é bastante claro, abrangendo análise técnica e também sob o ponto de vista comercial perante os consumidores, demonstrando que não há semelhanças suficientes a confundir o consumidor ou a violar a propriedade industrial registrada por primeiro.

Desta forma, vejamos que não há ato ilícito praticado pela Apelada para que haja condenação à reparação, na forma do que dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, ainda que a Apelante tenha realizado Certificado de Registro junto ao INPI antes da Apelada nos termos do artigo 7º da Lei 9.279/96, se tratam de produtos com características distintas e não idênticas como quer fazer crer a Apelante, não havendo que se falar no presente caso, em violação da propriedade industrial.

Neste sentido vejamos o que dispõe a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM  
INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS. DESENHO  
INDUSTRIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PLEITO  
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DOS  
AUTORES. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO



DESENHO COMO DIREITO AUTORAL. POSSIBILIDADE QUE NÃO LEVA A IMEDIATA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ORIGINALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O INPI. A SIMPLES SIMILARIDADE DOS PRODUTOS NÃO SE CONFIGURA DE PRONTO EM CONTRAFAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA. ÔNUS DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1249176-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime - J. 18.11.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. "CONFIGURAÇÃO APLICADA A RACK". CONTRAFAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AMBAS AS PARTES DETÉM O REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. ARTIGO 109 DA LEI 9.279/96. INPI NÃO ASSINALOU IDENTIDADE ENTRE OS DESENHOS NEGANDO PROVIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1264143-9 - Realeza - Rel.: Victor Martim Batschke - Unânime - J. 12.05.2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO -  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL  
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -  
AUSÊNCIA DE NOVIDADE - INTELIGÊNCIA DO  
DISPOSTO NOS ARTIGOS 95, 96 E 97 DA LEI DE  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI Nº 9.279/96 1.  
Inexistindo novidade e originalidade no produto  
levado a registro perante o Instituto Nacional de  
Propriedade Industrial não há que se falar em  
proteção ao desenho industrial. 2. Apelação  
desprovida. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 751622-9 -  
Maringá - Rel.: Guilherme Luiz Gomes - Unânime - -  
J. 17.05.2011)

Assim, não restou comprovada a alegada  
contrafação.

Em que pese seus argumentos o Apelante não se  
desincumbiu do seu ônus, ou seja, comprovar a existência da  
imitação substancial, interpretação do artigo 333, inciso I do Código  
de Processo Civil.

Portanto, não prospera a pretensão inicial do  
Apelante a contrafação ocorre apenas quando a imitação substancial  
puder confundir ou induzir em erro o consumidor e, também quando o  
suposto contrafeitor não possuir o registro do desenho, o que não

ocorre no caso.

Concluindo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso de apelação.

### **III - DECISÃO:**

Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em negar provimento ao recurso de apelação.

Participaram do julgamento o Excelentíssimo Desembargador RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA e a excelentíssima Desembargadora ANA LÚCIA LOURENÇO.

Curitiba, 15 de março de 2016.

**DES. LUIZ ANTONIO BARRY**  
**RELATOR**

**CASO III:**

**AUTOS: 0219649-46.2009.8.26.0100 – 27ª VARA CÍVEL DE SP - TJSP**

**PARTE AUTORA: WARNER CHAPPELL**

**PARTE RÉ: UNILEVER**

**ATIVO: MÚSICA**

# *Superior Tribunal de Justiça*

## **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.161.233 - SP (2017/0216648-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**AGRAVANTE** : **OGILVY E MATHER BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA**  
**ADVOGADOS** : **MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA -**  
SP113041  
**DANILO ORENGA CONCEIÇÃO - SP315244**  
**LUIZ FERNANDO BLUMENAL PARDELL - SP357323**  
**AGRAVADO** : **WARNER/CHAPPELL EDICOES MUSICAIS LTDA**  
**ADVOGADOS** : **MARIA LUIZA DE FREITAS VALLE EGEA - SP035225**  
**MARIA ELIANE RISE JUNDI - SP046088**

### **EMENTA**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRODUÇÃO DE TRECHO DE MÚSICA SEM AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. DANO MORAL DOS AUTORES PRESUMIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

### **DECISÃO**

Trata-se de agravo interposto por Ogilvy e Mather Brasil Comunicação Ltda. desafiando decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não admitiu o processamento do recurso especial.

Compulsando os autos, verifica-se que Warner/Chappell Edições Musicais Ltda. ajuizou ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos patrimoniais contra Unilever Brasil Alimentos Ltda. e Ogilvy e Mather Brasil Comunicação Ltda., tendo em vista ser a titular dos direitos autorais da obra musical intitulada "Pra sempre na minha vida", sendo que tomou conhecimento de que a música estaria sendo utilizada na campanha publicitária da marca de maionese *Hellmann's*, produto alimentício fabricado pela primeira ré. Essa constatação foi inclusive confirmada pelos compositores da obra. Aduziu ainda que entrou em contato com os procuradores da segunda ré, a fim de regularizar a situação, mas, dias depois, a segunda ré negou a utilização da obra musical no comercial. Pugnou, assim, pela condenação solidária das rés por danos patrimoniais, em razão da violação aos direitos autorais.

Luis Cláudio Paulino de Almeida e Wagner Dias Bastos, compositores da aludida canção, também propuseram ação de indenização por danos morais contra as mesmas requeridas, a qual foi julgada conjuntamente.

# Superior Tribunal de Justiça

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora Warner/Chappell Edições Musicais Ltda. para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos materiais, cujo *quantum* será apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramentos; e na ação de indenização por danos morais movida pelos autores da obra musical, determinou às rés o pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Interpostos recursos de apelação por Luis Cláudio Paulino de Almeida e Wagner Dias Bastos; Unilever Brasil Alimentos Ltda. e Ogilvy e Mather Brasil Comunicação Ltda., o Tribunal de origem decidiu, por unanimidade, não conhecer do agravo retido e negar provimento aos apelos nos seguintes termos (e-STJ, fl. 915):

NULIDADE – Ausência de intimação dos patronos da coapelante – Erro no cadastro verificado – Nulidade de todos os atos processuais após a juntada do substabelecimento de fls. 825/828 – Nulidade do julgamento e da certidão de trânsito em julgado.

RECURSO – Agravo retido – Apreciação não pleiteada em razões de apelação – Art. 523, §1º, CPC – Recurso não conhecido.

DIREITOS AUTORAIS – Danos materiais e morais – Reprodução de trecho de música sem autorização em propaganda de televisão – Associação da canção ao produto comercializado verificada – Indenização a título de danos materiais devidos à cessionária dos direitos autorais da canção – Dano moral dos compositores que se reputa presumido – Indenização devida – Inteligência dos arts. 27 e 24, II, da Lei nº 9.610/98 – "A principiologia e a teleologia da Lei de Direitos Autorais – Lei 9.610/98 dão conta de que o uso da obra sem a indicação da autoria, que é o fato da violação – já gera o dever de indenizar (*damnum in re ipsa*)" – Verba arbitrada em sentença que se reputa razoável – Obrigação solidária (art. 942, CC/02) – Ação procedente – Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252, RITJSP/09) – Recursos desprovidos.

Foram, ainda, opostos embargos de declaração por Ogilvy e Mather Brasil Comunicação Ltda., que acabaram rejeitados (e-STJ, fls. 930-934).

Nas razões do recurso especial, a recorrente, com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, alegou violação aos arts. 10, 24, IV, e 102 da Lei n. 9.610/1998, ao argumento de inexistência de contrafação, na medida em que não houve confissão de sua culpa, mas mera tratativa comercial para caso incerto e futuro. Além disso, afirmou que o laudo pericial concluiu pela não caracterização da fraude.

Asseverou também que, conquanto ainda se entenda pela existência de contrafação, não há que falar em indenização devida aos autores da obra musical, pois

# *Superior Tribunal de Justiça*

não houve nenhuma ofensa à reputação ou honra dos compositores.

Contrarrazões apresentadas às fls. 957-963 (e-STJ), e certidão à fl. 964 (e-STJ).

O Tribunal local não admitiu o processamento do recurso especial ante a ausência de vulneração aos dispositivos tidos por violados, bem como pela incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Brevemente relatado, decido.

De início, depreende-se dos autos que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973. Sendo assim, sua análise obedecerá ao regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

Dito isso, a Corte local, com base na análise do conjunto probatório acostado aos autos e nas respostas do laudo pericial, asseverou que (e-STJ, fls. 917-921):

Conforme observado na sentença, "Para melhor compreensão e análise da controvérsia, aprecio, inicialmente, a pretensão da autora Warner Chappell, relativamente ao pedido indenizatório de natureza patrimonial em razão da divulgação de trecho do refrão da obra musical, cujos direitos autorais foram a ela cedidos./ O contrato de cessão de direitos autorais de fls. 24-25 comprova, documentalmente, que os autores, Wagner e Luís, cederam à autora, Warner, em caráter total e definitivo, na forma e extensão em que os detêm, todos os direitos patrimoniais de autor sobre a obra musical ou lítero-musical intitulada "PRA SEMPRE NA MINHA VIDA"./ As rés negaram peremptoriamente a utilização do trecho do refrão desta obra musical em um de seus comerciais./ Para comprovar suas alegações, autora e rés trouxeram laudos elaborados por respeitáveis profissionais da área musical, sendo certo que as conclusões apresentadas eram absolutamente antagônicas./ **A perícia judicial por sua vez concluiu que houve reprodução (e não apenas semelhança) na melodia, incluindo sua divisão rítmica, gênero musical e em parte da letra. (fls. 410)./ A perícia concluiu ainda, que do ponto de vista melódico e rítmico os trechos são praticamente idênticos e que "uma pessoa leiga no assunto pode reconhecer a música "Pra sempre na minha vida" no comercial em questão" (fls. 414)./ Assim, não paira dúvida de que o trecho da obra musical foi efetivamente utilizado pelas rés./ Além de negar a utilização de trecho da obra musical, as rés alegaram ainda que a inserção de apenas um trecho por cinco segundos num comercial que possui duração de 30 segundos não seria motivo suficiente para caracterizar o dever de indenizar./ Porém, o que se verificou na peça publicitária é que os cinco segundos de utilização do trecho do refrão estão,**



cronologicamente, inseridos no final do anúncio, ou seja, tal qual uma assinatura na peça publicitária, o refrão cantado pelo personagem encerra o comercial./ Tal inserção no final da peça publicitária provoca no telespectador a associação do refrão musical ao produto divulgado, que a toda evidência, marcará na memória do assistente a identificação do produto à melodia, dificultando ao titular dos direitos autorais o uso deste refrão em outros produtos, resultando num indiscutível prejuízo para a autora./ O fato da responsabilidade pela escolha da peça publicitária não ter sido atribuída à Unilever não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, eis que elegeu a segunda ré para a elaboração da campanha publicitária./ Por fim, no que toca à ausência de conduta dolosa das rés ou ainda atuação fraudulenta, o que se verifica dos e-mails trocados pelas partes e pelas provas documentais, especialmente a declaração do personagem (fls. 100) é que as rés, até o recebimento do e-mail (fls. 29) não agiram de forma dolosa./ Porém, as mensagens trocadas pela autora e pela Ogilvy (cujo conteúdo não foi impugnado pelas rés) comprovam que em 23 de setembro de 2009, a autora procurou a ré com o intuito de regularizar a situação e autorizar a utilização da obra musical, sugerindo o valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), pelo período de quatro meses, o que foi recusado pela corré./ Assim, desde então, a controvérsia acerca da utilização da obra e a ausência de autorização já era fato conhecido das partes, razão pela qual surgiu naquela ocasião o direito da autora de obter a indenização pelo uso não autorizado da obra musical./ Reconhecido o direito à indenização pelo uso não autorizado da obra, será o *quantum* indenizatório apurado em regular liquidação de sentença, por arbitramentos./ No que toca à pretensão dos autores da obra, Wagner e Luís, verifico que os direitos morais, foram expressamente excluídos do contrato de cessão, dado seu caráter personalíssimo, conforme previsão contida na cláusula nona./ Malgrado a conclusão a que chegou a perícia, no que toca a ausência de danos morais, tenho que o direito de indenização deve ser a eles reconhecido, por expressa previsão legal./ Os autores, responsáveis pela criação da obra musical, embora tenham cedidos os direitos autorais à autora, detém os direitos de natureza pessoal, inalienáveis e irrenunciáveis, nos termos do artigo 27 da Lei 9.610/98./ O uso do refrão em comercial de produto alimentício, sem a autorização de seus compositores gera, por si só o dever de indenizar, eis que foi violado o direito à intangibilidade da obra./ Ademais, a utilização do refrão sem qualquer atribuição da autoria ao verdadeiro criador implica em violação do direito moral do autor, nos termos do art. 24, II, da Lei 9.610/98./ Diversamente do alegado pelas rés, não há que se exigir a prova do dano moral./ Neste sentido, colham-se os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar: "Em consonância com esses pressupostos, no dano de caráter moral (como na violação ao nome, no atentado ao direito de paternidade, ou ao de integridade, ou outro), não se faz necessária a prova do prejuízo, que se considera ínsito na própria violação" (Carlos Alberto Bittar, Contornos Atuais do Direito do Autor, 2.ed., RT, p. 233.)./ Nesta



# Superior Tribunal de Justiça

direção, também o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão:/"RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA MUSICAL. LETRA ALTERADA. UTILIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULADA NA TELEVISÃO. PARÓDIA OU PARÁFRASE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. O autor da obra detém direitos de natureza pessoal e patrimonial. Os primeiros são direitos personalíssimos, por isso inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis, estando previstos no art. 24 da Lei 9.610/98. Os segundos, regulados pelo art. 28 da referida Lei, são passíveis de alienação. 2. Nesse contexto, nada há a reparar na decisão guerreada quando afirma ser o segundo recorrido ainda titular de direitos morais que podem ser vindicados em juízo, tendo direito à reparação por danos morais em face das modificações perpetradas em sua obra sem autorização, pois apenas alienou seus direitos autorais de ordem patrimonial. 3. Na hipótese dos autos, a letra original da canção foi alterada de modo a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empresária ré, não havendo falar em paráfrase, pois a canção original não foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em paródia, isto é, em imitação cômica, ou em tratamento antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda. 4. Recurso especial conhecido e desprovido" (Número Registro: 2009/0149030-4 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1131498 / RJ Números Origem: 200312007 20040011481105 200713520031 200800594947 200813702103 PAUTA: 17/05/2011 JULGADO: 17/05/2011 Relator Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO )./ Inconteste a dificuldade, muitas vezes, em provar os prejuízos do ato ilícito cometido no que se refere a fixação dos danos morais vez que se trata de bem imaterial, intangível. Mas, não obstante tal dificuldade, não é motivo para afastar a responsabilidade na órbita civil./ A principiologia e a teleologia da Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98 dão conta de que o uso da obra sem a indicação da autoria, que é o fato da violação - já gera o dever de indenizar (*damnum in re ipsa*)./ Aplicável, pois, a teoria da presunção do dano, nos termos dos artigos 108 da referida Lei./Destarte, seja sob a égide Lei nº 9.610/98 (que é a Lei Especial aplicável) combinada com a Constituição Federal, conclui-se que a regra tem de ser a teoria da presunção de dano fulcrada no simples uso indevido e desautorizado da obra, sem divulgar a autoria do verdadeiro criador./ Dessa forma, procedente é o pedido de indenização por danos morais, porém reputo excessivo o valor pleiteado pelos autores, os quais fixo em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, considerando-se as peculiaridades do caso, conjugados com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 678/682).

Qualquer acréscimo que se fizesse a seus bens deduzidos fundamentos constituiria desnecessária redundância, valendo apenas observar que a obrigação de indenizar imposta às corréis é solidária, nos termos do art. 942, segunda parte, do Código Civil.

Assim, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ratificam-se os fundamentos da sentença recorrida, ora mantida por revelar-se suficientemente

# *Superior Tribunal de Justiça*

motivada (sem grifo no original).

Nesse contexto, diante da conclusão a que chegou o Colegiado, não é possível revisar essas bases fáticas quanto à existência de contrafação e do reconhecimento do dano moral aos compositores da canção, uma vez que, para isso, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos e o laudo pericial produzido, o que é vedado nesta fase recursal em virtude do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. CONTRAFAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. As instâncias ordinárias, titulares absolutas da análise de prova, reconheceram que não houve contrafação e, conseqüentemente, configuração do direito à indenização por dano moral. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, que decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.412.700/SP, Rel. Ministro **MOURA RIBEIRO**, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 6/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAFAÇÃO. PERÍCIA. REEXAME DE PROVA.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 520.738/SP, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO ILEGAL DA MARCA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. MATÉRIA DECIDIDA A PARTIR DAS PROVAS E FATOS DOS AUTOS. IMPRESCINDÍVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O exame da pretensão recursal, no que respeita à alegação de

# *Superior Tribunal de Justiça*

contrafação e concorrência desleal, considerando-se as declarações do acórdão recorrido no sentido de sua não ocorrência, demanda a análise de provas e fatos, inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 250.501/RS, Rel. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014)

Outrossim, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que cabe a indenização por danos morais a autor da obra musical pois "a utilização de parte da música, ainda que, em regra, seja lícita, se tornou contrária aos ditames da Lei n. 9.610/1998, com a consequente violação aos direitos do autor, pois a utilização ocorreu sem prévia autorização do compositor" (REsp 1.358.441/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 30/3/2016).

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2017.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

**CASO IV:**

**AUTOS: 0011089-41.2005.8.26.0100 – 21ª VARA CÍVEL DE SP - TJSP**

**PARTE AUTORA: MEMOCONTA**

**PARTE RÉ: TOTVS (BEMATECH)**

**ATIVO: SOFTWARE**

# *Superior Tribunal de Justiça*

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : BEMATECH S.A  
**ADVOGADOS** : CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723  
RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714  
MARIANA SIQUEIRA FREIRE - SP349064  
**RECORRIDO** : MEMOCONTA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA  
**ADVOGADOS** : LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487  
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502  
**INTERES.** : ALEXANDRE CONDE  
**INTERES.** : BEMATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS S/A

## **EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum.
2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).
3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada.
5. Recurso especial provido.

## **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrigli, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.  
Brasília, 05 de junho de 2018 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)**

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:**

Cuida-se de recurso especial apresentado por Bematech S.A. fundamentado na alínea a do permissivo constitucional.

Na origem, a recorrente interpôs agravo de instrumento, a fim de obter a substituição da perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de faltar-lhe a qualificação técnica exigida para o desempenho de seu múnus. Isso porque a presente ação indenizatória, proposta por Memoconta Engenharia de Automação Ltda. teve por causa de pedir a alegada concorrência da ora recorrente na contrafação de programa denominado MicroCash, cuja patente fora requerida pela ora recorrida. Desse modo, a verificação da reprodução do equipamento eletrônico, com utilização do mesmo código-fonte, segundo alegou a recorrente, dependeria de conhecimentos técnicos em eletrônica.

O Tribunal *a quo* negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 427):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL (REPRODUÇÃO DE SOFTWARE) - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Indeferimento de pedido visando a substituição da perita nomeada pelo Juízo - Insurgência que não comporta acolhida - Prova pericial anulada por anterior Acórdão desta Turma Julgadora, tendo em vista a ausência de intimação de ambas as partes (por meio de seus assistentes) para acompanhamento da perícia - Autos que tornaram à origem, restando atendida a providência - Substituição da perita que não se justifica - Comprovada especialização em violação de direito autoral/propriedade industrial (que é o cerne da controvérsia) - Art. 429 do CPC então vigente autoriza a Expert de se valer de auxiliares com conhecimentos em outras áreas para elaboração do laudo (o que, aqui, foi feito, diante da complexidade dos trabalhos) - Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 424, I, do mesmo Estatuto - Decisão mantida - Recurso improvido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 432-445), a recorrente alega violação dos arts. 145, 424, I, e 464 do Código de Processo Civil de 1973.

Assevera a recorrente que a perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau, profissional da área jurídica, não deteria o conhecimento técnico necessário para analisar detalhadamente a composição e operacionalidade de equipamentos

# *Superior Tribunal de Justiça*

eletrônicos. Acrescenta que não é juridicamente admissível que a perita recorra a auxiliares com conhecimentos em outras áreas para elaboração de laudo, de modo que, se fosse necessário o emprego de outros profissionais para a realização da perícia, o comando da prova não poderia ser exercido pela perita nomeada.

Acrescenta que o Tribunal estadual se equivocou ao conferir à perícia contornos predominantemente jurídicos, sustentando que, nessa perspectiva, a incumbência destinada à perita se confundiria com a própria atividade jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 449-459).

Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o presente recurso, dando azo à interposição do AREsp n. 1.124.155/SP, conhecido para determinar sua reautuação.

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.227 - SP (2017/0150725-6)**

**VOTO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):**

Cinge-se a controvérsia a definir se é admissível o afastamento da regra de substituição do perito quando sua incapacidade técnica é suprida por intermédio de auxiliares técnicos por ele escolhidos.

**1. Delineamento fático**

A ação de origem tramita desde 2005, na qual já houve a prolação de duas sentenças, ambas anuladas em oportunos recursos de apelação. A primeira delas julgava a demanda madura para julgamento antecipado da lide e reconhecia a existência de contrafação para condenar a recorrente ao pagamento de indenização.

Após a cassação da sentença por reconhecimento do Tribunal de origem de que era necessária a produção de prova pericial, a perita, cuja capacidade técnica é objeto do presente recurso especial, foi nomeada pelo Juízo de primeiro grau.

Concluída a perícia, nova sentença foi proferida para condenar a recorrente. Interposta nova apelação, deu-se provimento ao recurso para anular a perícia produzida em decorrência da ausência de oportunização para acompanhamento do trabalho pericial por meio de assistente técnico.

A nova perícia, ao que consta dos autos, está sendo mais uma vez realizada – agora com a participação da parte recorrente – com o objetivo de apurar a identidade entre equipamentos eletrônicos produzidos pelas partes litigantes, o que envolve a programação, a utilidade e a forma de funcionamento desses dispositivos.

A perita nomeada pelo Juízo tem formação em Direito e "comprovada especialização em direito autoral/propriedade industrial" (e-STJ, fl. 429).

**2. Conhecimento técnico e substituição do perito**

Deve-se enfatizar que a necessidade de prova técnica, ainda que passível de dispensa pelo juiz da causa e pelos graus ordinários de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, não pode ser afastada ao livre alvedrio do Julgador, mas sim em situações justificadas e respaldadas em alguma das



hipóteses taxativamente previstas no parágrafo único do art. 420 do CPC/1973, vigente à época, e repetidas no atual art. 464, § 1º, do CPC/2015. Isso porque há situações em que a correta percepção dos fatos depende de conhecimento técnico ou científico não acessível ao homem de cultura comum (DINAMARCO, Cândido Rangel. **Instituições de direito processual civil**, v. 3. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 613-614). E, nesse cenário, não se pode ignorar que "o fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015**. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850).

Uma vez que a prova pericial atua justamente nos casos em que os fatos relevantes somente podem ser conhecidos mediante premissas técnico-científicas, a imparcialidade do perito tanto quanto sua capacidade técnica especializada são imprescindíveis para o desempenho adequado de sua função. Nesse sentido, o próprio legislador estabelece o poder-dever do juiz de substituir o perito por ele nomeado sempre que for contestável sua idoneidade técnica (art. 424, I, do CPC/1973) – mesmo porque seu conhecimento sobre a matéria envolvida na perícia é a própria essência dessa espécie probatória – ou moral, impondo-se aos peritos os deveres e a responsabilidade previstos nos arts. 146, 147 e 422 do CPC/1973.

No caso do autos, verifica-se que a perícia a ser realizada tem por objetivo verificar a existência de identidade nos equipamentos produzidos pelas partes litigantes, o que certamente envolve conhecimentos técnicos especializados considerados essenciais para a solução adequada do litígio, por ocasião do provimento da primeira apelação, que anulou a primeira sentença. Aliás, o acórdão recorrido ainda foi expresso no sentido de que a perícia dos autos seria complexa, acrescentando que, por isso, a perita nomeada teria se valido "de auxiliares com conhecimentos em outras áreas para a elaboração do laudo" (e-STJ, fl. 429), apesar de concluir que isso "não implica em falta de capacidade técnica para a elaboração da perícia" (e-STJ, fl. 429).

Contudo, essa conclusão do Tribunal *a quo* não encontra respaldo no regramento estabelecido para a utilização das provas periciais, especialmente no caso

de reconhecimento da complexidade da perícia, quando o objeto da produção de prova depende de mais de um ramo de conhecimento científico. Nessas situações, admite o art. 431-B do Código de Processo Civil de 1973 (art. 475 no CPC/2015) a nomeação pelo juiz da causa de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar que deverá produzir a prova. Veja-se que, ainda nesses casos, a lei não admite que a indicação dos demais peritos seja terceirizada, pois não há previsão para que o perito "subnomeie" auxiliares de outras áreas do conhecimento; essa nomeação, quando necessária, caberá ao juiz. Isso porque todos os peritos envolvidos na realização da perícia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas responsabilidades, gozando do mesmo *status* jurídico de perito *expert* da confiança do Juízo.

Ao se admitir, na hipótese dos autos, a nomeação de perita *expert* em direito autoral, por mais notória e reconhecida que seja sua capacidade técnica neste campo científico, não se pode conceber que será ela a responsável por eleger e coordenar a atuação de terceiros, peritos em áreas científicas díspares e não relacionadas ao seu campo científico de atuação. Aliás, ao reconhecer a imprescindibilidade de atuação desses outros profissionais para se apurar as semelhanças e distinções entre os equipamentos confrontados, já se atesta que a perita nomeada não detém todo o conhecimento técnico-científico necessário para exercer satisfatoriamente seu papel.

Outrossim, definir se há ou não contrafação, do ponto de vista jurídico – campo em que se destaca o conhecimento científico da perita nomeada – acaba por se confundir com o julgamento do próprio mérito da demanda judicial. Isso, porque, a conclusão por meio de subsunção do fato à norma, a fim de caracterizar o produto da recorrente como objeto de contrafação, não pode ser compreendido no conceito de fato estranho à ciência jurídica para fins de produção probatória, mas corresponde com absoluta exatidão ao *munus* da jurisdição.

Noutros termos, a perícia técnica deve ser utilizada quando os fatos relevantes para o julgamento da demanda dependem de conhecimento técnico que não é exigível dos juízes, nem está amplamente acessível. Todavia, a consequência e categorização desses fatos segundo o direito é conhecimento exigível dos juízes e, mais do que isso, é o próprio exercício da jurisdição.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Desse modo, a existência ou não de contrafação não será atestada pela perita, muito embora ela tenha conhecimento jurídico reconhecido quanto ao tema e capacidade técnica para tanto, porque a competência para o julgamento é do juiz da causa. Os fatos relevantes para o julgamento ficam, portanto, adstritos às semelhanças e distinções entre os bens confrontados, os quais devem ser atestados ou afastados por perito que detenha conhecimento técnico para aferir o funcionamento de programas e peças utilizados na produção de cada um dos equipamentos; perícia técnica para a qual a inaptidão da perita é reconhecida por si mesma e pelas instâncias ordinárias, tanto que é incontroversa a busca de auxílio de profissionais de outras áreas.

Diante desse quadro, em que o conhecimento técnico da perita não é condizente com os fatos cuja elucidação se busca, deve ser ela substituída por perito especializado em área condizente com o objeto periciado.

Com esses fundamentos, conheço do presente recurso especial e dou-lhe provimento para determinar a substituição da perita.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0150725-6

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.726.227 / SP**

Números Origem: 000050110896 00110894120058260100 01220866620068260000  
01347476720128260000 110892005 11089412005 110894120058260100  
1220866620068260000 1347476720128260000 20050110892  
20232065320168260000 50110896

PAUTA: 05/06/2018

JULGADO: 05/06/2018

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : BEMATECH S.A  
ADVOGADOS : CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723  
RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714  
MARIANA SIQUEIRA FREIRE - SP349064  
RECORRIDO : MEMOCONTA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA  
ADVOGADOS : LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487  
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502  
INTERES. : ALEXANDRE CONDE  
INTERES. : BEMATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS S/A

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). **CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO**, pela parte RECORRENTE: BEMATECH S.A

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

**CASO V:**

**AUTOS: 0023406-17.2009.8.16.0001 – 14ª VARA CÍVEL DE CURITIBA - TJPR**

**PARTE AUTORA: CALOR / SEB**

**PARTE RÉ: ELECTROLUX**

**ATIVO: DESENHO INDUSTRIAL**

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 947.302-7 DA 14ª VARA  
CÍVEL DE FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO  
METROPOLITANA DE CURITIBA

AGRAVANTE: ELECTROLUX DO BRASIL AS

AGRAVADOS: CALOR E OUTRO

RELATOR: DES. GUILHERME LUIZ GOMES

RELATOR CONVOCADO: JUIZ SUBST. 2º G. VICTOR  
MARTIM BATSCHKE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ARTIGO 145, §2º DO CPC. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL INABILITADO. SUBSTITUIÇÃO DO *EXPERT*. POSSIBILIDADE. ARTIGO 424, INCISO I DO CPC. PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM OS REQUISITOS E DIREITOS CONFERIDOS AO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de **Agravo de Instrumento nº 947.302-7** da 14ª Vara Cível de Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é Agravante

**ELECTROLUX DO BRASIL SA e Agravados CALOR E OUTRO.**

**I. RELATÓRIO**

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado pelo juízo, eis que a perícia técnica visa constatar a existência ou não de violação de direito sobre desenho industrial.

A parte Agravante sustenta que o perito, apesar de intimado a comprovar a qualificação profissional, não demonstrou a capacidade técnica e experiência envolvendo a matéria de propriedade industrial que está sendo discutida na demanda.

De tal forma, afirma que não houve o preenchimento do requisito do artigo 145, §2º do Código de Processo Civil, eis que o perito não demonstrou conhecimento em propriedade industrial e a perícia realizada por este profissional poderá prejudicar de forma definitiva a cognição do Magistrado.

Postula pelo recebimento do recurso e suspensão da decisão agravada, a fim de suspender a perícia, uma vez que a negativa do pedido de nomeação de um novo perito poderá lesar grave direta e irreparavelmente o direito da Agravante.

Por fim, requer seja provido o Agravo de Instrumento para determinar a substituição do perito por outro profissional com conhecimento específico e comprovado em Desenho Industrial e

Propriedade Industrial.

Na decisão de fls. 532/536 foi concedido o efeito suspensivo a fim de obstar a realização da perícia técnica, até o julgamento final do recurso.

Em cumprimento ao disposto no artigo 527, inciso IV do Código de Processo Civil, o juízo de 1º Grau prestou as informações pertinentes e manteve a decisão agravada.

Não houve contrarrazões.

É o breve relatório.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

O recurso manejado pretende a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível de Curitiba, para a nomeação de um novo perito com qualificação técnica específica e comprovada em Direito de Propriedade Industrial.

Não obstante o Sr. Perito nomeado pelo juízo ter apresentado os diplomas de Desenhista Industrial e a Especialização em Engenharia de Produto (fls. 514/515), de fato, assiste razão ao Agravante, eis que tais títulos não indicam que o *expert* possui a qualificação desejada para realizar a perícia técnica determinada nos autos.



Isto porque, a prova técnica envolve, essencialmente, questões atinentes às exigências legais para o registro de desenho industrial, como se verificam dos quesitos apresentados pela Agravante às fls. 436/445, que questiona a originalidade e novidade do desenho ou ainda, se o objeto da perícia possui distintividade em relação ao outro objeto com registro DI 6601695-9 (fls. 436/445),

E mais, a Agravada também formula quesitos eminentemente relacionados à prioridade do registro do seu desenho industrial ou as limitações previstas na Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) para a proteção conferida aos registros de desenho industrial concedidos pelo INPI.

Ora, a despeito do perito afirmar que é bacharel em direito, é evidente a possibilidade de ocorrer prejuízos com relação à produção da prova pericial, caso seja eleito como perito um profissional sem a especialização necessária para a elaboração de laudo técnico referente aos registros de desenho industrial.

Desta forma, essencial a substituição do perito, devendo ser nomeado um profissional com qualificação específica na área de direito da propriedade industrial para a produção da prova requerida.

Nesse sentido, o artigo 424, I do Código de Processo Civil é claro, vejamos:

***Art. 424 CPC: O perito pode ser substituído quando:  
I - carecer de conhecimento técnico ou científico.***

[...]

Além disso, a indicação do perito nomeado pelo juízo de 1º Grau ocorreu de forma aleatória. Consoante se verifica dos despachos e petições de fls. 454/501, a escolha do expert pelo juízo não observou qualquer critério de qualificação profissional para a realização do trabalho.

Note-se nos despachos que, certamente, são modelos previamente impressos (fls. 497, 499 e 501), que o juízo somente indicava o nome do profissional, sem qualquer indicação de sua qualificação ou critério para a escolha.

Destarte, é perfeitamente possível a substituição do perito nomeado para a perícia técnica, pois ainda que tenha apresentado os títulos que possui e a indicação de que é especialista em engenharia de produto, não é presumível que detém conhecimentos específicos em Direito de Propriedade Industrial, assim como na legislação pertinente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser reconhecida a nulidade da prova quando realizada por perito não qualificado:

PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - PERITO JUDICIAL INAPTO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO JUIZ SOBRE A NÃO QUALIFICAÇÃO -

NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM ENGENHARIA - ART. 145, § 1º, DO CPC - NULIDADE - PRECLUSÃO - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DO PROCESSO.

1. É nula perícia realizada por profissional inabilitado, exigindo-se nas ações de desapropriação a atuação de prova pericial realizada por engenheiro habilitado.

2. Perícia realizada por técnico de nível médio, sem habilitação adequada, servindo o laudo por ele fornecido de base para a estipulação das indenizações constantes da sentença.

3. Nulidade absoluta da prova e do processo por ela contaminado, sendo insanável por decurso de tempo, por assentimento das partes ou pela indução do Juízo a erro.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1127949/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, Dje 17/11/2009)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já entendeu que é possível a substituição se o perito não possui a qualificação exigida para o trabalho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SUBSTITUIÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS - POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS COM BASE NO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO E TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA PELO PROFISSIONAL E, EM CASO NEGATIVO, POSSÍVEL NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT.

REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. Indubitável a possibilidade de ocorrer prejuízos no tocante à produção da prova pericial, caso seja confirmado como perito um profissional sem a especialização necessária para realização da perícia psiquiátrica. Desta forma, essencial a substituição do perito, devendo ser nomeado um profissional com qualificação específica na área psiquiátrica para a produção da prova requerida. Os honorários a serem apresentados devem condizer com a razoabilidade e com o trabalho a ser realizado, podendo ainda ser nomeado novo perito em caso de discordância dos valores apresentados. (TJPR - 2ª C.Cível - AI 593972-0 - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Silvio Dias - Unânime - J. 15.09.2009)

O perito exerce múnus público ao apresentar dados técnicos ao Juiz. Assim, é provável que a perícia realizada por este profissional, prejudique a cognição do magistrado sobre as questões envolvidas na lide, já que não possui a qualificação exigida, qual seja a especialização em propriedade industrial, sendo que se trata de área extremamente especial do direito.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, e dar provimento à irresignação da Agravante, devendo ser substituído o perito sem a qualificação necessária à análise da questão, por profissional especialista na área de propriedade industrial.

### **III. DECISÃO**

ACORDAM os Julgadores integrantes da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e DAR PROVIMENTO, nos termos dos fundamentos do Voto do Relator.

Presidiu a sessão o Eminente Desembargador LUIZ ANTÔNIO BARRY (com voto), e participou do julgamento o Eminente Juiz Substituto em 2º Grau ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO MARTINS, ambos acompanhando o voto do Relator.

Curitiba, 13 de novembro de 2012.

**VICTOR MARTIM BATSCHKE**

Relator Convocado

**CASO VI:**

**AUTOS: 0014128-35.2009.8.16.0019 – 1ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA -  
TJPR**

**PARTE AUTORA: SAMUEL SOUTO**

**PARTE RÉ: KLOECKNER METALS**

**ATIVO: PATENTE**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.256.284-0, DE PONTA GROSSA - 1ª VARA CÍVEL**

**AGRAVANTE: SAMUEL SOUTO**

**AGRAVADO: KLOCKNER NETHERLANDS HOLDING BV**

**RELATOR: DESª. CLAYTON CAMARGO**

**RELATOR CONVOCADO: JUIZ SUBST. 2º G. VICTOR MARTIM BATSCHE**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DEFERIDA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ALEGADO USO INDEVIDO DE PATENTE. COMUNICAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTIDO NO ART. 431, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO PELO PERITO ÀS PARTES COM CURTA ANTECEDÊNCIA À DATA DA EFETIVAÇÃO DA PERÍCIA EM OUTRA CIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.**

**VISTOS, relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0, de Ponta Grossa - 1ª Vara Cível, em que é Agravante SAMUEL SOUTO e Agravado KLOCKNER NETHERLANDS HOLDING BV.**

**I. RELATÓRIO**

Trata-se de Agravado de Instrumento manejado contra a decisão interlocutória proferida nos autos nº 14.128-35.2009.8.16.0019, da 1ª Vara Cível de Ponta Grossa, em que litigam as partes na Ação Cominatória com Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, onde discute-se direito de propriedade industrial e o seu uso, na qual já foi realizada prova pericial.

Assevera o recorrente que embora praticados os atos para efetivação da perícia, essa foi realizada a descontento do agravante, afirmando que as comunicações com o perito não se deram com a devida anterioridade, inclusive que em uma das oportunidades essa ocorreu no dia e horário de sua realização e que havia uma indesejável aproximação do perito com a Assistente da parte Ré.

Aduz que a perícia, ato que entende eivado de nulidades e comprometimento, deve ser anulada por inobservância das regras técnicas para a produção da prova pericial, por ter restado “incontroverso” que o perito não observou a razoabilidade para a intimação das partes quanto ao início do ato pericial, e que por tal motivo foi extremamente prejudicado na colheita de tão importante prova.

Na sequência, levanta a incerteza que foi gerada pela forma como foi realizada a perícia e que por tal motivo requereu a elaboração de parecer técnico que rechaça a resposta aos quesitos,



Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0 fls. 3

principalmente no fato de o perito ter levantado dúvidas em face do próprio processo de concessão de Patente de Invenção.

Requer assim por via deste recurso que seja admitido para o fim de suspender o curso da demanda em primeiro grau, e para, com o provimento final, declarar nula a perícia realizada com a consequente determinação para realização de nova perícia.

Contrarrazões às fls. 489 e seguintes, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o presente recurso eis que manejado tempestivamente, assim como instruído com os documentos obrigatórios e essenciais à apreciação da questão. Ainda, admito a interposição do presente recurso por instrumento eis que a decisão agravada, pelo menos dentro da ótica do agravante é suscetível de causar à parte eventual lesão grave e de difícil reparação.

Cinge-se a controvérsia ao teor do artigo 431-A do Código de Processo Civil e a responsabilidade do perito em proceder a comunicação da realização da vistoria para elaboração de laudo pericial, já que afirma o agravante que as comunicações teriam sido realizadas de forma tão exígua, que o lastro de tempo entre as comunicações e a realização dos atos acabou por trazer-lhe prejuízos, visto inclusive não ter podido acompanhar uma das

Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0 fls. 4

vistorias, tendo chegado ao local depois de terminada.

Muito embora a presente demanda traga em seu âmago uma certa desconformidade com o laudo pericial, visto evidentemente discordar o agravante do resultado da perícia, não podemos deixar de atentar para o requisito legal a realização do ato, ou seja a comunicação.

Determina o artigo 431-A do Código de Processo Civil:

“As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”.

Sendo a prova o instrumento basilar de formação do convencimento do magistrado, o qual, a partir dela, avaliará que versão trazida aos autos pelas partes melhor se coaduna à realidade nele demonstrada e comprovada, proclamando, assim, a sua decisão acerca da lide posta à sua apreciação, deve-se assegurar, da maneira mais completa e isonômica possível, a participação dos litigantes na formação do conjunto probatório dos autos, o que somente ocorrerá se puderem eles acompanhar a sua produção e, uma vez colhida a prova, seja a eles dada a oportunidade de manifestação acerca do resultado por meio dela obtido.

O princípio do devido processo legal do qual derivariam, dentre outros, os princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório, pode ser conceituado como sendo “*o conjunto de garantias constitucionais que, de um lado, asseguram às*

*partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. Compreende-se modernamente, na cláusula do devido processo legal, o direito do procedimento adequado: não só deve o procedimento ser conduzido sob o pálio do contraditório (...), como também há de ser aderente à realidade social e consentâneo com a relação de direito material controvertida.” (Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, “Teoria Geral do Processo”, 14ª ed., p.82.)*

Assim, o direito ao procedimento adequado impõe a necessidade de acompanhamento, pelos assistentes técnicos e, quiçá, pelas próprias partes, da realização da perícia no exato momento em que esta é produzida, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.

No caso em análise foram realizadas duas perícias segundo informações trazidas nas razões recursais, uma na cidade de Cascavel (“Obra Rodobens”) em 31 de janeiro de 2014 às 15 horas, e a segunda na cidade de Ponta Grossa (“Obra Balaroti”) no dia 14 de fevereiro de 2014 às 11 horas da manhã.

Para a primeira perícia, o recorrente afirma que a comunicação foi realizada via e-mail no dia 29 de janeiro de 2014 às 16h25, e que o ato seria praticado em Cascavel, a 400 km de Ponta Grossa. Aduz ter advertido o perito, novamente por e-mail, quanto a necessidade do respeito a regra do artigo 431-A do Código de Processo Civil, além das chamadas que teria realizado para o telefone celular disponibilizado para contato, tentando alterar a data



agendada.

Para a realização da segunda, esta na mesma cidade, o agravante diz que a comunicação do perito não deixava agendada a perícia, mas apenas informava “*que a princípio ela poderia se realizar esta sexta 11:00h*” (fl. 12), com menos de 30 horas do recebimento do e-mail, afirmando ainda que somente no dia da diligência teria efetivamente sido confirmada a hora do ato.

Com efeito, a norma constante do artigo 431-A do Código de Processo Civil incentiva, indubitavelmente, a dialeticidade no que tange à prova pericial, uma vez que aquela será tanto mais presente quanto maior for a participação dos litigantes na fase de produção da aludida prova, possibilitando-lhes uma intervenção mais efetiva dos seus assistentes técnicos na colheita da prova e na análise acerca da correção do perito do juízo no uso das técnicas tendentes à realização da prova pericial (ex.: o perito do juízo pode fazer uso de técnica ultrapassada ou cujos resultados não se mostrem tão precisos quanto desejável).

Inexistindo prazo estabelecido em lei, pelo juízo ou até mesmo acordado entre as partes para a comunicação pelo perito da data e local de realização da perícia, é de se verificar as circunstâncias relativas ao caso, no intuito de estabelecer-se uma razoabilidade prática que permita a ambas as partes possibilidade de participação ao ato, em observância da garantia constitucional do contraditório.

À fl. 422, o i. expert relata que as partes foram

Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0 fls. 7

informadas por e-mail da data da realização das perícias. À fl. 433 temos a confirmação de que comunicação para a perícia a ser realizada na cidade de Cascavel (outra comarca) na data de 31 de janeiro de 2014 às 15:00, se deu em 29 de janeiro de 2014 às 14:26, ou seja com cerca de 48 horas de antecedência. Nesta perícia as partes não compareceram.

À fl. 439 apresenta-se o e-mail datado de 12 de fevereiro de 2014 às 12:35, informando data provável para a realização da perícia intitulada “Obra Balaroti” na cidade de Ponta Grossa para o dia 14 de fevereiro de 2014 às 11:00, pedindo que o assistente técnico da parte entrasse em contato com o Sr. Perito para que fosse marcado horário para a visita.

Sem sombra de dúvidas as comunicações não se realizaram de forma a respeitar-se o comando legal insculpido no artigo 431-A do Código de Processo Civil. Não é possível admitir-se a comunicação de ato de tamanha importância a realizar-se em outra comarca com apenas 48 horas de antecedência. Ainda, não houve efetiva comunicação da realização da segunda perícia, pois os e-mails dão conta da possibilidade de realiza-la na data que indica.

Tratando-se de meio não oficial de comunicação de diligências, o e-mail, a notificação das partes para a realização de ato pericial deveria se dar com antecedência suficiente e hábil para que as partes pudessem comparecer.

Segundo Theotônio Negrão, *"a ausência de comunicação da parte quanto à data e ao local da realização da*

Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0 fls. 8

*perícia implica na realização de nova prova pericial (RT 827/287)"* (NEGRAO, THEOTÔNIO et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 44ª Ed. atual. e reform. São Paulo, Saraiva, 2012. p. 508).

Assim, a comunicação realizada com curta antecedência à perícia iguala-se a ausência integral de comunicação. Resta evidenciado o desacerto da decisão de primeiro grau que não reconheceu a justificativa plausível ou que acarretasse a nulidade da perícia realizada, entendendo terem sido realizadas as comunicações com antecedência razoável.

Em face do exposto, voto pelo **provimento do presente recurso**, para o fim de **anular integralmente a perícia trazida aos autos**, e de **determinar seja realizada nova perícia**, ressalvado que as comunicações para o ato deverão ser efetivadas com antecedência mínima de 3 (três) dias nos endereços de e-mail a serem oferecidos pelas partes nos autos de origem.

#### DECISÃO:

ACORDAM os Julgadores integrantes da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e DAR PROVIMENTO, nos termos dos fundamentos do Voto do Relator.

Presidiu a Sessão o Eminentíssimo Desembargador Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira (com voto), e participou do julgamento o Eminentíssimo Desembargador D'artagnan Serpa Sa, ambos



Agravo de Instrumento nº 1.256.284-0 fls. 9

acompanhando o voto do Relator.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2015.

**VICTOR MARTIM BATSCHKE**

Relator Convocado